

Decisión del Grupo de Expertos

Kenneth Cole Productions, INC. c. Zhan Shang

Caso No. DMX2023-0040

1. Las Partes

La Promovente es Kenneth Cole Productions, INC., Estados Unidos de América, representada por Olivares & Cia, México.

El Titular es Zhan Shang, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <kennethcolemexico.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) ("Registry.MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de septiembre de 2023. El 25 de septiembre de 2023 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de septiembre de 2023, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de octubre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de noviembre de 2023. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de noviembre de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 17 de noviembre de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es una empresa estadounidense con presencia global dedicada principalmente a la comercialización de vestuario y calzado.

La Promovente, al menos desde el año 1982, ha usado la marca KENNETH COLE para distinguir las prendas de vestir y accesorios que comercializa.

La Promovente es titular de múltiples registros de marca para amparar la denominación KENNETH COLE en numerosos países. Se destacan los siguientes registros obtenidos en Estados Unidos de América ("USA" por sus siglas en inglés) y México:

- Reg. USA No. 1,372,672 KENNETHE COLE en clase 25 "vestuario y calzado", concedida el 26 de noviembre de 1985.
- Reg. México 468272 KENNEH COLE en clase 25, "vestuario y calzado", concedida el 1 de agosto de 1994.
- Reg. México 1170147 KENNEH COLE en clase 35, "comercialización de vestuario y calzado", concedida el 23 de julio de 2010.

La Promovente utiliza la marca KENNETH COLE en su sitio web "www.kennethcole.com", en donde se promueven sus productos. El nombre de dominio lo adquirió la sociedad Kenneth Cole Consumer Direct LLC (quien forma parte del mismo grupo económico que la Promovente) en el año 1997.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se reproduce la marca KENNETHE COLE y se promociona la venta de vestuario y calzado. La página no contiene información que refiera al responsable del sitio ni contiene aviso de privacidad; la página únicamente señala: "Copyright (c) 2023 kennethcole.com.mx. "Powered by kennethcole.com.mx".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Es una empresa estadounidense dedicada principalmente a la comercialización de vestuario y calzado.

Que, al menos desde el año 1982, ha usado la marca KENNETH COLE para distinguir las prendas de vestir y accesorios que comercializa.

Que es titular de múltiples registros de marca para amparar la denominación KENNETH COLE en numerosos países, incluyendo Estados Unidos de América y México:

Que tiene presencia comercial con su marca KENNETH COLE en más de 20 países.

Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca KENNETH COLE.

Que el Titular no cuenta con autorización para usar la marca KENNETH COLE ni es distribuidor autorizado y, aún si lo fuera, ese hecho no le daría derecho a registrar su marca como nombre de dominio.

Que el Titular no es conocido por el nombre de "Kenneth Cole" y no lo usa para hacer una oferta de buena fe.

Que la marca KENNETH COLE es famosa, derivado de su uso profuso durante más de 40 años en más de 20 países.

Que el titular del nombre de dominio en disputa, buscando aprovecharse de los intereses de la Promovente, registró el nombre de dominio en disputa reproduciendo la marca KENNETH COLE para atraer a usuarios de Internet y promover la venta de productos - vestuario y calzado - orillándolos a error, al hacerles creer que entran a la página de la Promovente o de una filial o subsidiaria.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <kennethcolemexico.com.mx> contiene la totalidad de la marca KENNETH COLE propiedad de la Promovente, misma que está registrada en múltiples países, incluyendo México. El elemento adicional en el nombre de dominio en disputa - "mexico" - no impide considerar que existe identidad o similitud en grado de confusión.

Por lo anterior, este experto considera que es suficiente que se reproduzca el elemento "KENNETH COLE" en el nombre de dominio en disputa para acreditar por cumplido el primer elemento de la Política.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos.

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca KENNETH COLE desde el año 1985. Es decir, con más de 38 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa el 23 de abril de 2023.

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual reproduce la marca de la Promovente.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente bajo el nombre “Kenneth Cole”.

El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no contiene información que refiera al responsable del sitio. No contiene aviso de privacidad. Se limita a señalar: “Copyright (c) 2023 kennethcole.com.mx. “Powered by kennethcole.com.mx”. Consecuentemente, al no haber referencia del Titular en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, no hay elementos de los que se desprenda la existencia de un derecho o interés legítimo del Titular sobre el mismo.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;

o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la marca KENNETH COLE ha sido usada y registrada en Estados Unidos de América, México y en múltiples países con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca KENNETH COLE es ampliamente conocida en México en el sector de vestuario y calzado por lo que resulta válido concluir que el Titular conocía la marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que, de las pruebas aportadas por la Promovente, se desprende que en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se replica la marca KENNETH COLE y se promueve la venta de productos competidores de la Promovente. Por tanto, este experto infiere la intención del Titular de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca KENNETH COLE propiedad de la Promovente en cuanto a la fuente o afiliación.

El Experto llega a la conclusión de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe por el Titular.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <kennethcolemexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: Diciembre 4, 2023.