

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

AKWHP, LLC c. li si

Caso No. DMX2024-0034

1. Las Partes

La Promovente es AKWHP, LLC, Estados Unidos de América, representada por Gerben Perrott, PLLC, Estados Unidos de América.

El Titular es li si, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <anneklein-mexico.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 PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 31 de octubre de 2024. El 1 de noviembre de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de noviembre de 2024 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 4 de noviembre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de noviembre de 2024. 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 26 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de G. Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de diciembre de 2024, 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

i) La Promovente es una sociedad estadounidense que se especializa en la industria de la moda promoviendo vestidos, zapatos, abrigos, trajes, etc. que goza de amplio reconocimiento en el mundo.

ii) La Promovente es titular, entre otros, de los registros marcarios mexicanos vigentes:

- 1197186, ANNE KLEIN otorgada el 18 de enero de 2011 en clase 9 vigente hasta el año 2030;
- 497545, ANNE KLEIN otorgada el 19 de julio de 1995 en clase 25 vigente hasta el año 2034; y

Dichos registros marcarios fueron revisados por el Experto en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para facilitar la referencia, los registros marcarios antes detallados y cualesquiera otros de la Promovente que contengan las palabras ANNE KLEIN se denominarán como las "MARCAS ANNE KLEIN".

iii) El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el pasado 10 de mayo de 2024, fecha posterior a la de registro de las MARCAS ANNE KLEIN.

iv) El nombre de dominio resuelve a un sitio web activo -verificado por el Experto- en el que se promocionan diversos productos de vestido, calzado y sombrería utilizando las MARCAS ANNE KLEIN. Actualmente el nombre de dominio en disputa redirige al nombre de dominio <anneklein-mexicos.com.mx>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente sostiene que se cumplen con cada uno de los elementos requeridos bajo la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Promovente sostiene que:

- La Promovente es titular de las MARCAS ANNE KLEIN.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las MARCAS ANNE KLEIN de la Promovente.
- El Titular del nombre de dominio en disputa no tiene intereses o derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
- La Promovente es la propietaria de las MARCAS ANNE KLEIN y no ha otorgado una licencia ni ha permitido que el titular del nombre de dominio use el nombre de dominio en disputa para publicitar productos de la competencia.
- El Titular, si no es conocido por la Promovente.

- El Titular del nombre de dominio en disputa no tiene un uso legítimo justo o no comercial y está utilizando la marca registrada ANNE KLEIN de la Promovente, marcas de diseño de cabeza de león y fotografías en un intento de engañar a los consumidores haciéndoles creer que está autorizado por el titular de la marca ANNE KLEIN.
- El Titular del nombre de dominio en disputa ha registrado el nombre de dominio de mala fe y continúa usándolo de mala fe para confundir a los cibernautas.
- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o adquirido principalmente con el propósito de vender el nombre de la Promovente, propietaria de las MARCAS ANNE KLEIN en México y para evitar que la Promovente, propietaria de las marcas registradas, registre el nombre de dominio en disputa.
- El Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para atraer, con fines de lucro, a los usuarios de Internet al sitio web y para confundir a los consumidores.
- Los consumidores creerán que el nombre de dominio en disputa está relacionado con las MARCAS ANNE KLEIN de la Promovente y los confundirán en cuanto a la “provenencia” (SIC), el patrocinio y la afiliación del sitio web del propietario del nombre de dominio.
- El sitio web utiliza prominentemente las MARCAS ANNE KLEIN y para crear una falsa asociación entre el sitio web y el Promovente, y fue registrado con el propósito de confundir a los consumidores y obtener su información personal, mientras se impide que el Promovente obtenga el nombre de dominio en disputa para su propio uso legítimo.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Para la procedencia de la acción de reivindicación de un nombre de dominio, de acuerdo con la Política deben colmarse los siguientes supuestos:

- i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o semejante 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;
- ii) que el Titular carece de 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 de mala fe.

Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ([“Sinopsis de la OMPI 3.0”](#)).

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

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 incluye en su totalidad las MARCAS ANNE KLEIN, sobre las que la Promovente ha acreditado derechos.

Existe una abundante jurisprudencia que respalda la noción de que la incorporación total de una marca en un nombre de dominio constituye una similitud susceptible de generar confusión, tal como se recoge en la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

En el presente caso ambos, el nombre de dominio en disputa y las MARCAS ANNE KLEIN son semejantes en grado de confusión, ya que en el nombre de dominio en disputa el elemento significador lo constituye “anneklein”, que coincide con las MARCAS ANNE KLEIN. La adición de un guión “-”, así como la palabra “mexico” que no es ni más ni menos que el nombre de país “México” no evita la semejanza en grado de confusión.

Adicionalmente, la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), en su sección 1.11.1, establece claramente que el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) en este caso “.mx” no se debe tomar en cuenta al evaluar la semejanza en grado de confusión entre un nombre de dominio y una marca registrada. Para mejor referencia ver *Arcelor Mittal (SA) c. Fardi Salas*, Caso OMPI No. [D2019-0103](#).

Consecuentemente, el primer supuesto de la Política queda cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

La falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud abona a la posibilidad de que el Titular carezca de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

El Experto verificó en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que no existen registros vinculados al Titular “li si”, y al efecto se desplegó la siguiente leyenda: “No se encontró información asociada al titular li si.”

La Promovente ha declarado desconocer al Titular y afirma que este no tiene ninguna conexión, afiliación, patrocinio, vínculo comercial o de cualquier otra índole con el nombre de dominio en cuestión, lo que indica “a priori” una falta de base legítima para su registro y uso.

A mayor abundamiento, la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#) establece que si la Promovente demuestra prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos y el Titular no presenta una defensa, esto puede ser un indicio en el sentido de que el Titular no tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, se considera que se cumple el segundo requisito

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

El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe, toda vez que:

- La Promovente ha demostrado ser titular de las MARCAS ANNE KLEIN.
- La integración del nombre de dominio en disputa se da con las MARCAS ANNE KLEIN de la Promovente y la adición de un guión “-”, así como la palabra “mexico” y ello indica que el Titular conocía de la notoriedad de los registros marcarios de la Promovente al momento de llevar a cabo el registro del nombre de dominio en disputa.

- El nombre de dominio en disputa y las MARCAS ANNE KLEIN son semejantes en grado de confusión.
- El nombre de dominio en disputa es utilizado para inducir a error o confusión en los cibernautas ya que resuelve a un sitio web en el que se promocionen productos, aparentemente protegidos por las MARCAS ANNE KLEIN.
- El nombre de dominio en disputa fue creado con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra inequívoca de un registro y/o uso de mala fe.
- El Titular no presentó contestación a la Solicitud de reivindicación del nombre de dominio por parte de la Promovente.
- Con base en todo lo anterior, el uso del nombre de dominio con fines ilegítimos es de considerarse como mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular.

En virtud de lo anterior; este Experto considera que el Titular registró y utilizó de mala fe el nombre de dominio en disputa, de acuerdo con lo establecido en las secciones 3.2, 3.2.1 y 3.2.2, de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), así como de *AKWHP, LLC c. zhan shang*, Caso OMPI No. [DMX2023-0023](#) en relación con el nombre de dominio <annekleinmexico.com.mx>.

Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento de la Política.

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, <anneklein-mexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Enrique Ochoa de G. Argüelles/

Enrique Ochoa de G. Argüelles

Experto Único

Fecha: 19 de diciembre de 2024