

## **DECISION DEL EXPERTO**

**Sonia Rykiel Creation et Diffusion de Modeles vs. S. Q.**

### **I. Antecedentes de Hecho.**

#### **1) Las Partes.**

Demandante: Sonia Rykiel Creation et Diffusion de Modeles, con domicilio en París (Francia).

El representante autorizado por la demandante es D. S. R., Abogado, con domicilio en Alicante (España).

Demandado: D. S. Q.

#### **2) El Nombre de Dominio y el Registro.**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <[www.soniarykielzapatos.es](http://www.soniarykielzapatos.es)>.

La compañía que figura como agente registrador del dominio es 1API.

#### **3) Iter Procedimental**

La demanda se presentó ante Autocontrol el día 24 de febrero de 2017. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”), y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”) Autocontrol remitió la Demanda al Demandado por correo electrónico certificado el día 9 de marzo de 2017, a la dirección de mail [cxxx@xxx.com](mailto:cxxx@xxx.com), única dirección del Demandado que figura en el registro. El correo electrónico por el que se notificó la Demanda al Demandado fue recibido correctamente por éste a las 10 horas 14 minutos del mismo día 9 de marzo de 2017, según consta en la Certificación unida al Expediente.

El demandado no ha contestado a la demanda.

El Director General de “Autocontrol” designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 17 de abril de 2017 la “Declaración de Imparcialidad e

Independencia”, de conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4) Hechos relevantes.**

La Demandante es la sociedad Sonia Rykiel Creation et Diffusion de Modeles, creada por la conocida diseñadora francesa Sonia Rykiel.

La Demandante es titular, entre otras, de la Marca denominativa de la Unión Europea (MUE) nº 000419614 “Sonia Rykiel”, solicitada el 3 de diciembre de 1996, para distinguir, entre otros, productos de la clase 25 “*artículos de vestir, incluyendo fulares, ropa interior, calcetines, medias, calzados, sombrerería para hombre, mujer y niño*” y productos de la clase 18 “*cuero, imitaciones de cuero y artículos de dichas materias no comprendidos en otras clases, incluyendo bolsos, bolsas, baúles, maletines y maletas, bolsas, carteras (de bolsillo), monederos, fundas para talonarios, tarjeteros, estuches para llaveros, paraguas, sombrillas, bastones y bastoncillos*”. La marca se encuentra actualmente en vigor, figurando España como país designado para la protección.

La demandante es así mismo titular de varios nombres de dominio que incluyen su marca “Sonia Rykiel” entre los que se encuentra el nombre de dominio <soniarykiel.com> registrado el 1 de junio de 1998 y actualmente en vigor.

Al Experto le consta personalmente la notoriedad e incluso el renombre de la denominación “Sonia Rykiel”.

El Demandado es D. S. Q.

El nombre de dominio <www.soniarykielzapatos.es> fue registrado el 8 de septiembre de 2016.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <www.soniarykielzapatos.es> conduce a una página web en la que se realiza la oferta de productos de moda, en concreto calzados y bolsos y en la que se utiliza en lugar destacado el distintivo SONIA RYKIEL.

#### **5) Alegaciones de las partes.**

##### **A. Demandante.**

En su escrito de demanda la Demandante afirma:

- La Demandante es la sociedad Sonia Rykiel Creation et Diffusion de Modeles, creada por la conocida diseñadora de moda francesa Sonia Rykiel, recientemente fallecida. Sonia Rykiel es uno de los nombres mas famosos y conocidos en el mundo de la moda.
- La Demandante es titular, entre otras, de la Marca denominativa de la Unión Europea (MUE) nº 000419614 “Sonia Rykiel”, solicitada el 3 de diciembre de

199, para distinguir, entre otros, productos de la clase 25 “*artículos de vestir, incluyendo fulares, ropa interior, calcetines, medias, calzados, sombrerería para hombre, mujer y niño*” y productos de la clase 18 “*cuero, imitaciones de cuero y artículos de dichas materias no comprendidos en otras clases, incluyendo bolsos, bolsas, baúles, maletines y maletas, bolsas, carteras (de bolsillo), monederos, fundas para talonarios, tarjeteros, estuches para llaveros, paraguas, sombrillas, bastones y bastoncillos*”. La marca se encuentra actualmente en vigor, figurando España como país designado para la protección.

- La Demandante es así mismo titular de varios nombres de dominio que incluyen su marca “Sonia Rykiel” entre los que se encuentra el nombre de dominio <soniarykiel.com> registrado el 1 de junio de 1998 y actualmente en vigor.
- El Demandado, D. S.Q., registró el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es> el día 8 de septiembre de 2016, a los pocos días del fallecimiento de la diseñadora Sonia Rykiel que tuvo lugar el día 25 de agosto de 2016, con el evidente fin de aprovechar el tirón mediático de la noticia de dicho fallecimiento, ampliamente recogida en la prensa.
- El nombre de dominio <soniarykielzapatos.es>, registrado por el Demandado, es idéntico o similar, hasta el punto de causar confusión con la marca notoria “Sonia Rykiel”, intensamente utilizada por la Demandante. Las denominaciones se diferencian únicamente por la adición en el nombre de dominio del elemento descriptivo “zapatos”, variación que por si sola es incapaz de menguar la manifiesta similitud entre ambos términos, provocada por el uso en el nombre de dominio de la marca anterior de la Demandante.
- El Demandado carece totalmente de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es> dado que no existe ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita la utilización del signo SONIA RYKIEL. Además, el Demandado no ha contestado al requerimiento previo formulado por la Demandante haciendo valer posibles derechos o intereses legítimos.
- El Demandado ha registrado y utilizado el nombre dominio de mala fe con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web, creando de manera intencionada confusión con la imagen de la Demandante y con el fin de vender los productos comercializados en su web. .

La Demandante en su Demanda termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <soniarykielzapatos.es>.

## **B. Demandado.**

El Demandado no se ha personado en el procedimiento ni ha contestado a la demanda.

## **II. Fundamentos de Derecho.**

### **1) Reglas aplicables.**

El artículo 21 del reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES").

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el "Reglamento" y las "Normas de Procedimiento") está inspirada en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI (UDRP), por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración también esa Doctrina cuando los puntos examinados bajo el marco de la URDP coincidan con los de la regulación española.

Así mismo, se tendrán en cuenta las Leyes y los principios generales del Derecho nacional español.

### **2) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:**

Tal y como se establece en el artículo 2 del "Reglamento" los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

### **3) Falta de contestación a la Demanda.**

El Demandado no ha contestado a la demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la demandada (Casos Autocontrol "*Informa D&B v. D. Juan Alberto Zuñiga Villena; Toyota España, S.L.U. v. Felipe García Días; Toyota España, S.L.U. v. Alberto Fernández Wytttenbach* y Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank Ag v. Giego-*

*Arturo Bruckner; D2001-1183, Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez; D-2001-1479, Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez; D2002-0908, Pans & Compañía Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García y D2002-1088, Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso; DES2008-0039 “Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López).*

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, si bien las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Casos *Autocontrol Informa D&B v. D. Juan Alberto Zuñiga Villena; Toyota España, S.L.U. v. Felipe García Días; Toyota España, S.L.U. v. Alberto Fernández Wyttenbach;* y Caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti).*

#### **4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.**

La Demandante ha demostrado que es titular, entre otras, de la Marca de la Unión Europea (MUE) nº 000419614 “Sonia Rykiel”, solicitada el 3 de diciembre de 1998, para distinguir, entre otros, productos de la clase 25 “*artículos de vestir, incluyendo fulares, ropa interior, calcetines, medias, calzados, sombrerería para hombre, mujer y niño*” y productos de la clase 18 “*cuero, imitaciones de cuero y artículos de dichas materias no comprendidos en otras clases, incluyendo bolsos, bolsas, baúles, maletines y maletas, bolsas, carteras (de bolsillo), monederos, fundas para talonarios, tarjeteros, estuches para llaveros, paraguas, sombrillas, bastones y bastoncillos*”.

Existen, pues, derechos previos de la Demandante sobre la denominación “Sonia Rykiel”.

Ciertamente, el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es>, registrado el 8 de septiembre de 2016, guarda una similitud, casi identidad, capaz de crear confusión con la marca “Sonia Rykiel” de la que es titular la Demandante.

En primer lugar, no puede considerarse relevante el hecho de que el nombre de dominio añada a la marca “Sonia Rykiel” el término “zapatos”. Esto es así porque no cabe duda alguna de que la marca “Sonia Rykiel” es, no solo notoria, sino incluso renombrada en España. En este sentido, la Demandante ha aportado una abundante prueba de la repercusión que en la prensa tuvo el fallecimiento de la conocida diseñadora de moda francesa Sonia Rykiel y esta documentación pone de relieve la amplia difusión que la marca Sonia Rykiel y su creadora han tenido y siguen teniendo en todo el mundo, incluida España. Además, el Experto tiene conocimiento personal de la notoriedad e incluso renombre de la marca “Sonia Rykiel” en España.

Consiguientemente, la denominación “Sonia Rykiel” constituye la parte distintiva y caracterizante tanto de la marca de la Demandante, como del nombre de dominio del

Demandado, en el que se reproduce con absoluta identidad. Así mismo, hay que tener en cuenta que el término “zapatos” añadido en el nombre de dominio es totalmente genérico, dándose además la circunstancia de que la marca ha sido concedida para distinguir zapatos y bolsos, entre otros productos, y que son precisamente muy conocidos en el mundo de la moda los zapatos y bolsos diseñados por la diseñadora Sonia Rykiel que son comercializados con esta marca.

Es por ello por lo que la inclusión del término zapatos en el nombre de dominio lejos de distinguirlo de la marca renombrada lo que hace es incrementar en mayor medida la posibilidad de confusión (Casos Autocontrol *Toyota S.L.U v. Felipe García Díaz*; y *Toyota España S.L.U. v. Alberto Fernández Wyttenbach*).

En cuanto a las diferencias existentes entre el nombre de dominio y la marca que consisten en la adición del gTLD “.es”, no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca de la Demandante (Casos OMPI No. 2000-0017 *Draw-Tite, Inc. v. Kevin Broderick*; No. D2000-0098 *Christian Dior Couture, SA v. Bill Rosenfel*; No. D2000-239, *J. García Carrión, S.A. v. Ma José Catalán Frías*; No. D2001-0397, *Caixa d’Estalvis del Penedes v. Carlos mesa Orrite*; No. D2001-1479 *Retevisión Movil, S.A. v. Juan José Martín Cabero*; No. D2002-0908 *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García Caso*; No. D2002-1114 *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*; y No. D2001-0173 *Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti*; No. D2003-0371 *Deutsche Telekom, AG v. Luis Javier Collazos*; y Caso No. DES2006-0021 *Tesys Internet S.L v. M.S.M*, Caso No. DES 2006-0021 *Tesys Internet, S.L. v. M.S.M*; y caso No. DES2007-0005 *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*).

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

##### **5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.**

De las alegaciones y pruebas aportadas con la Demanda se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la denominación “Sonia Rykiel” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es>-

El Demandado al no contestar la Demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia. Tampoco contestó el Demandado al requerimiento previo formulado por la Demandante haciendo valer posibles derechos o intereses legítimos.

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el hecho de que el Demandado no haya realizado alegaciones no significa que el Experto pueda resolver sin mas a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. Por el contrario, el Experto debe extraer las conclusiones que

considere justas partiendo de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y valorando en su conjunto las circunstancias del caso, incluido el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia.

En este sentido, el Experto ha podido comprobar personalmente y así se desprende también de la documentación aportada con la Demanda que, a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es> conduce a una página web que en la que se ofertan productos de moda, en concreto calzados y bolsos, utilizando de forma destacada al inicio de la propia página la marca denominativa SONIA RYKIEL de la Demandante, con lo que entra en directa competencia con la Demandante. No puede pues considerarse que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. Sigmund Solares*; *Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López*, Caso OMPI No. DES2008-0039; y *Adam Opel Ag, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041 y *Germanwings GmbH v. Carlos Díaz de la Hoz*, Caso OMPI No. DES2010-0045).

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es>.

#### **6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.**

La Demandante ha acreditado suficientemente, mediante la aportación de una abundante documentación, la notoriedad e incluso renombre de la marca Sonia Rykiel a nivel mundial. Debe señalarse, además, que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca “Sonia Rykiel”. La diseñadora Sonia Rykiel, la empresa creada por ella y la marca Sonia Rykiel son pues conocidas con carácter general por el gran público.

Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que el Demandado tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca notoria “Sonia Rykiel” y de su notoriedad y renombre cuando registró el nombre de dominio. A esto hay añadir que el nombre de dominio incorpora también el término “zapatos”, siendo así que uno de los productos, diseñados por la conocida diseñadora francesa, y comercializados y distinguidos con la marca “Sonia Rykiel” es precisamente el calzado.

Por ello, puede ser de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca [entre otros Casos OMPI D2000-0018 “*Banco Español de Crédito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave*”; D2005-1139 “*The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.*”; D2000-0483 “*Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez*”; y D2001-1183 “*Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez*”; Caso resuelto por Autocontrol, *Open Bank Santander, S.A. v. Cibergirona, S.L.*; y Caso OMPI D2006-0940 “*Edipresse Hyma, S.A. v. F9-soft, S.L.*”].

Hay que añadir, además, que el nombre de dominio incorpora el nombre y apellido de la conocida diseñadora francesa Sonia Rykiel, nombre que constituye además su marca. Por ello, es impensable que nadie vaya a registrar, por su propia iniciativa un nombre de dominio incluyendo el nombre y apellido de otra persona, que es además una diseñadora de moda muy conocida sin saber que, que ese nombre y apellido constituye una de las marcas mas conocidas en el mundo de la moda a nivel mundial [*Dermofarm, S.A.v. Pedro José Casado Ferreira*, Caso OMPI No. D2004-0833; *Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López*, Caso OMPI No. DES 2008-0039; *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L.* Caso OMPI No. DES2010-0009; *The Procter & Gamble company v. Lorena Fernández Stitner*, Caso OMPI No DES 2012-0012; *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A.U. v. Sigmund Solares*, Caso Consejo Superior de Cámaras; y *Toyota España, S.L.U. v. Felipe García Díaz*, Caso Autocontrol].

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Pero es que, además, se dan en este caso otras consideraciones que permiten hablar de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

En primer lugar, un dato a destacar es que el nombre de dominio se solicita poco tiempo después del fallecimiento de la diseñadora Sonia Rykiel, noticia que tuvo una amplia repercusión en la prensa mundial, lo que constituye un indicio mas de que el registro del nombre de dominio se ha realizado de mala fe.

Finalmente, otro factor muy relevante, es el hecho de que el Demandado está usando en la página web la marca SONIA RYKIEL en un lugar destacado, valiéndose de este uso no autorizado para realizar su oferta comercial, en clara competencia con la titular de la marca. Desde luego es contrario a la buena fe utilizar un nombre de dominio que reproduce una marca notoria y renombrada para, primero, atraer al visitante y posteriormente, si el visitante no se percata de su error y entra en la página, mediante el uso no autorizado de la marca, permitirle acceder a ofertas que nada tienen que ver con la Demandante. Así, pues, el Demandado está utilizando el nombre de dominio con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, creando confusión con la identidad de la Demandante y perturbando la actividad comercial de ésta (artículo 2 del Reglamento del Procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España) [Casos Autocontrol *Lan Airlines, S.A. v. Gaston Lux*; OMPI. No D2006-0940 “*Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-soft, S.L.* y y Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. Sigmund Solares*].

Por todo ello hay que concluir que el Demandada ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es>.

### **III. Decisión.**

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <soniarykielzapatos.es> sea transferido a la Demandante.

---

Alberto Bercovitz  
Experto Unico

Fecha: 26 de abril de 2017