

DECISIÓN DEL EXPERTO

L'Oréal c. M.A.L.

Caso No. DES2023-0027

1. Las Partes

La Demandante es L'Oréal, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es M.A.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <estoesmuykiehls.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de noviembre de 2023. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de noviembre de 2023, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de diciembre de 2023. El Demandado contestó a la Demanda el día 4 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 11 de diciembre de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es el grupo industrial francés L'Oréal, especializado en el sector de la cosmética y la belleza, creado en 1909. Sus productos están disponibles en España desde 1914 y desde 2008 estableció una sede corporativa en Madrid.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca que contienen o consisten en la denominación KIEHL'S.

A los efectos de este procedimiento cabe reseñar:

- Marca de la Unión Europea No. 001055767, KIEHL'S, denominativa, solicitada el 14 de febrero de 2000 y registrada el 23 de marzo de 2001 para distinguir productos y servicios de las clases 3, 41 y 42.

La filial estadounidense de la Demandante es titular de los nombres de dominio <kielhs.com> registrado el 28 de abril de 1998 y <kielhs.es> registrado el 6 de noviembre de 2007, que utiliza para la promoción de sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa, <estoesmuykiehls.es> fue registrado por el Demandado el 24 de junio de 2021. En un primer momento el nombre de dominio en disputa redirigía a un sitio web alojado en el nombre de dominio <maquillaliux.com> en el que se ofrecían a la venta productos de L'Oréal, incluidos los de marca KIEHL'S, así como productos de la competencia de la Demandante. En la actualidad, después de que la Demandante enviase un requerimiento – al que se hará referencia – el nombre de dominio en disputa dirige a la web de la agencia de marketing digital del Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, se presenta como un grupo industrial francés especializado en la cosmética y la belleza y afirma ser el primer grupo cosmético mundial, creado en 1909, por un químico francés que dio nombre a la empresa.

La Demandante alega que junto con su marca KIEHL'S tiene una presencia global y que sus productos se encuentran en España desde 1914, en cuya capital, Madrid, reunió en 2008 a todas las divisiones de este país.

La Demandante expone que siempre se ha esforzado en mejorar las formulaciones, envases y fabricación de sus productos para contribuir a reducir el impacto medioambiental y está comprometida en apoyar las causas comunitarias locales, la investigación sobre el VIH, el medio ambiente y la infancia.

A continuación, la Demandante se refiere a la estructura del nombre de dominio en disputa, que fue registrado el 24 de junio de 2021, afirmando que reproduce la marca KIEHL'S asociada a los términos "esto es muy", bajo el código de país ".es", lo cual, en su opinión, no evita el riesgo de confusión sino que, por el contrario, lo aumenta porque lleva a los usuarios a entender que se encuentra relacionado con la Demandante o que los dirigirá a la web oficial que ofrece información sobre los productos de la Demandante en el mercado español.

La Demandante argumenta que, cuando detectó la existencia del nombre de dominio en disputa, éste alojaba una web en la que se ofrecían a la venta productos cosméticos de L'Oréal, incluidos los de marca KIEHL'S, así como productos competidores de la Demandante.

La Demandante quiso solucionar el asunto de manera amistosa, enviando el 1 de agosto de 2023 al agente registrador del Demandado, una notificación para solicitar el bloqueo del nombre de dominio en disputa

dada la infracción que suponía de sus derechos de marca; la cual fue remitida por dicho agente al Demandado que modificó el contenido de su web, sin que se produjese el bloqueo pues, como alegó el agente registrador, ése era un tema que había de tratarse a través de la OMPI.

Por ello, la Demandante, el 21 de agosto de 2023, remitió un requerimiento al propio Demandado para que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa que reproducía su marca KIEHL'S y lo transfiriera a la Demandante de forma gratuita. El Demandado se negó a esa transferencia gratuita y ofreció la venta de dicho nombre de dominio en disputa. Sin embargo, no pudo alcanzarse ningún acuerdo.

La Demandante alega que, actualmente, el nombre de dominio en disputa aloja la web de la agencia de marketing digital del Demandado.

Antes de proceder a realizar la comparación entre el nombre de dominio en disputa y su marca KIEHL'S, la Demandante se refiere a sus Derechos Previos al registro del nombre de dominio en disputa por ser titular de diversas marcas con efectos en España enumerando la Marca de la Unión Europea ya reseñada en los "Antecedentes de Hecho" de esta decisión y a una Marca Internacional KIEHL'S No. 957691, registrada en 2001 que, según se afirma en la Demanda y ha comprobado la Experta, tiene efectos en Argelia, Marruecos y Mónaco.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico o confusamente similar a la marca KIEHL'S ya que reproduce la totalidad de esta marca que ha sido reconocida como notoria por la propia OMPI. Añade que la adición de los términos "esto es muy" no evita la similitud confusa ya que son términos genéricos y descriptivos. De igual modo, afirma que la terminación ".es" obedece a la propia configuración técnica del sistema de nombres de dominio por lo que tampoco ofrece distinción.

Por todo ello, considera cumplido el primer requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos, la Demandante asegura que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, carece de autorización para usar la marca de la Demandante y tampoco está afiliado a ella o licenciado por ésta. Además, Por tanto, afirma la Demandante que no puede concebirse un uso legítimo o de buena fe por parte del Demandado.

La Demandante entiende, así, cumplido el segundo requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento.

Respecto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante considera que no es verosímil que el Demandado no conociera a la Demandante y su marca en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, dada su notoriedad mundial y su presencia en España que es, precisamente, el lugar de residencia del Demandado.

La Demandante alega que es doctrina establecida en las decisiones de la OMPI que la falta de derechos o intereses legítimos es indicio de mala fe en el registro.

La Demandante aborda también el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa afirmando que la falta de autorización de la titular de la marca es un claro uso de mala fe con la única intención de atraer a los usuarios a la web del Demandado, con ánimo de lucro.

La Demandante expone que el uso que el Demandado hizo en un primer momento del nombre de dominio en disputa evidencia una mala fe. Y respecto al uso actual en el que se establece una redirección a la web de la agencia de marketing digital que pertenece al Demandado existe, igualmente, mala fe ya que esa agencia es un medio lucrativo para éste.

La Demandante da así por cumplido también el tercer requisito del artículo 2 del Reglamento.

La Demanda termina solicitando que el nombre de dominio en disputa <estoesmuykiehls.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado contestó a la Demanda alegando que el nombre de dominio en disputa fue legalmente registrado ya que la Demandante dejó caducar consciente y voluntariamente el mismo, dejando incluso transcurrir el período de gracia establecido para recuperarlo, lo que implica su renuncia al nombre de dominio en disputa, pudiendo ser registrado por cualquier tercero que tendrá derechos legítimos sobre el mismo y no estará actuando de mala fe.

Además, afirma el Demandado que el nombre de dominio en disputa no es idéntico ni confusamente similar con la marca KIEHL'S de la Demandante ya que la expresión "estoesmuy" ofrece distintividad y diferenciación con respecto a la marca. Por tanto, argumenta que no existe base alguna que justifique la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa.

El Demandado asegura que no ha empleado el nombre de dominio en disputa para infringir los derechos de la Demandante sobre su marca registrada sino que lo usa legítimamente para redireccionar a los usuarios a la sección de contacto de su agencia de compra y venta de nombres de dominio, marketing online y diseño de web con el fin de facilitar la comunicación con sus clientes y usuarios.

El Demandado termina su Contestación a la Demanda citando numerosas resoluciones de Tribunales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, etc., así como decisiones de casos administrados por la OMPI que según expone, declaran que, la no renovación de un nombre de dominio por su titular implica la renuncia voluntaria al mismo.

6. Debate y conclusiones

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (conocida por sus siglas en inglés como UDRP, y en adelante denominada como la "Política"), se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política así como la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar Derechos Previos, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. La Demandante es titular de la marca de la Unión Europea reseñada en los "Antecedentes de Hecho" de esta resolución, que goza de protección en España. Dicha marca consiste en el vocablo "Kiehl's". Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca KIEHL'S de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa, como indica la referida sección 1.7 de la citada Sinopsis.

A pesar de lo que alega el Demandado, la expresión "estoesmuy" no tiene incidencia en el análisis bajo el primer elemento. Así, según la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, cuando la marca comercial relevante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sin sentido o de otro tipo) no evitaría un hallazgo de similitud confusa en el primer elemento. Sin embargo, la naturaleza de dichos términos adicionales, en su

caso, puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero. En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer*, Caso OMPI No. [D2016-1671](#); *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited*, Caso OMPI No. [D2017-0287](#).

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha alegado que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, no ha tenido ni tiene relación alguna con ella ni ha sido autorizado a usar su marca.

El Demandado sostiene que registró el nombre de dominio en disputa cuando la Demandante lo abandonó consciente y voluntariamente sin proceder a su renovación, dejándolo libre para ser registrado por terceros, lo cual le lleva a afirmar que ostenta derechos e intereses legítimos sobre el mismo.

Según se afirma en la Demanda, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para resolver a una web en la que se ofrecían productos de la Demandante, incluidos los de marca KIELH’S, y productos de la competencia. La Experta ha comprobado que esto es así a través de la documentación aportada por la Demandante donde figura una web alojada bajo el nombre de dominio <maquillaliux.com>. Respecto a ello la Experta nota que en la respuesta que el agente registrador del nombre de dominio en disputa envió al requerimiento remitido por la Demandante, éste indicó que el nombre de dominio en disputa resolvía a una web alojada por el nombre de dominio <maquillaliux.com>, lo cual, en el balance de probabilidades, permite entender que era el Demandado quien ostentaba el control sobre dicha redirección y que, por tanto, es cierta la afirmación de la Demandante respecto a ese primer uso. Asimismo, la Experta ha podido corroborar a través de una visita a las capturas del nombre de dominio en disputa en Internet Archive que por ejemplo en fecha 18 de agosto de 2022 el nombre de dominio en disputa redirigía al nombre de dominio <maquillaliux.com>.

La Demandante, en vista de ello y como ya se ha expuesto, remitió nuevo requerimiento al Demandado que, modificó el uso del nombre de dominio en disputa para resolver a una web de la agencia de marketing del Demandado, como se reconoce en la Contestación a la Demanda.

De acuerdo con todo ello, la Experta considera que no puede afirmarse que el Demandado tuviera intención de hacer una legítima oferta de buena fe de bienes o servicios a través del nombre de dominio en disputa, bajo el Reglamento, sino que adquirió el nombre de dominio en disputa poco después de que no fuera renovado por la Demandante, para aprovecharse, de manera desleal, de su prestigio e intentó devolverlo a su primer titular por un precio cuando fue requerido para su transferencia gratuita.

La Experta nota que el Demandado alega al respecto que el nombre de dominio en disputa se encontraba disponible para su registro por terceros, lo que el Demandado considera que aporta legitimidad a su adquisición. En apoyo de su postura cita diversas sentencias aparentemente dictadas por tribunales de distintas jurisdicciones sin aportar el texto de estas. En cualquier caso, la Experta considera que dichas

sentencias habrían sido dictadas bajo el derecho aplicable a cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias del procedimiento, y no bajo el ámbito del Reglamento, que es el marco en el que tiene que rendir esta Experta su decisión. Hace también referencia el Demandado a diversos casos bajo la Política que considera que apoyan su postura, sin embargo, la Experta nota que los casos alegados por el Demandado no reflejan la postura que éste les atribuye. Por ejemplo, el Demandado alega que las decisiones en los Caso OMPI No. [D2011-0193](#) y Caso OMPI No. [D2015-0795](#) trataban el tema de la no renovación de un nombre de dominio por un demandante, y sin embargo la Experta ha podido constatar en la página web de OMPI que no existen esas decisiones dado que los procedimientos con dichos números de casos fueron terminados y archivados (sin decisión disponible al respecto). Otros ejemplos que alega el Demandado son el caso *Uline, Inc. v. Hulmiho Ukolen*, Caso OMPI No. [D2016-0065](#), o el caso *CareerBuilder, Inc. v. Amcore & Company For sale domains \$250 or best offer*, Caso OMPI No. [D2003-0872](#) pero en dichos casos las decisiones no tratan ningún aspecto sobre la falta de renovación o la caducidad de un nombre de dominio en disputa. Finalmente, el Demandado alega el caso *L'Oréal SA v. Madeleine Hobbs / Domain Admin/PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2014-0298](#), que se falló a favor de la Demandante, y que únicamente hace referencia a que el nombre de dominio caducó durante el procedimiento.

Es evidente, en opinión de la Experta, que aprovecharse de la caducidad del nombre de dominio en disputa para ofrecer el retorno del mismo a la Demandante por un precio no es constitutivo de un derecho o interés legítimo bajo el Reglamento.

En consecuencia, la Experta concluye que la Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado cumpliendo con el segundo requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de por lo menos el año 2000, como puede comprobarse en los "Antecedentes de Hecho" de esta decisión, mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de 2021.

El nombre de dominio en disputa fue registrado inmediatamente después de que la Demandante no lo renovara. Esta conducta ha sido considerada en decisiones previas bajo la Política como de aprovechamiento de una ventaja desleal de la reputación conseguida por el anterior titular, en particular cuando el demandado era o debía ser consciente de la existencia de derechos anteriores a favor de ese titular que podrían tener similitud confusa con el nombre de dominio que se adquiere. Sirvan como ejemplo las decisiones, *Supermac's (Holdings) Limited v. Domain Market.com*, Caso OMPI No. [D2018-0540](#); *Crystal Cathedral Ministries v. Martina Zammit*, Caso OMPI No. [D2023-0219](#).

En efecto, el primer contenido de la web del Demandado ofrecía en venta productos de la Demandante, incluidos los de marca KIELH'S, así como productos de la competencia. Todo lo cual supone que el Demandado era consciente de la existencia de la Demandante, su marca KIELHL'S y el prestigio de ésta y que registró el nombre de dominio en disputa para sacar provecho de todo ello, con el fin de atraer a los consumidores a su negocio. Y en la actualidad, como ya se ha expuesto, el nombre de dominio en disputa resuelve a la web de la agencia de marketing del Demandado, lo que no constituye un uso de buena fe a los efectos del Reglamento a la vista de las circunstancias del presente caso, en tanto que el nombre de dominio en disputa contiene claramente la marca KIELH'S, siendo un nombre de dominio intrínsecamente ligado a la Demandante, y cuyo valor deriva precisamente de reproducir dicha marca. A esto ha de

añadirse que el Demandado, después de recibir el requerimiento de la Demandante, pretendió retornar el nombre de dominio en disputa a su primer titular a cambio de un precio intentando aprovecharse intencionadamente del valor de la marca contenida en el nombre de dominio en disputa.

En estas circunstancias, la Experta ha de concluir que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es usado de mala fe.

Por tanto, la Experta considera cumplido el tercer requisito del artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio <estoesmuykiehls.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 26 de diciembre de 2023