

## Decision for dispute CAC-UDRP-105795

Case number	CAC-UDRP-105795
Time of filing	2023-09-26 09:44:05
Domain names	NARACAMICIEBARCELONA.COM

### Case administrator

Name	Olga Dvořáková (Case admin)
------	-----------------------------

### Complainant

Organization	Passaggio Obbligato S.p.A.
--------------	----------------------------

### Complainant representative

Organization	Perani Pozzi Associati
--------------	------------------------

### Respondent

Organization	A/C GRAF SCP
--------------	--------------

#### OTHER LEGAL PROCEEDINGS

Indique la información sobre otros procedimientos jurídicos en trámite o resueltos de los que el Grupo de Expertos tiene conocimiento, relativos al nombre de dominio en disputa. El Experto toma nota de que un procedimiento previo desestimó la demanda exclusivamente por no haberse presentado en el idioma de procedimiento correspondiente, en este caso, Castellano. En dicho procedimiento, el Experto no entro al análisis substantivo y dejó la puerta abierta para la presentación de una nueva demanda bajo el idioma de procedimiento correspondiente, Castellano. El Demandante ha presentado esa demanda en el idioma Castellano, que es lo que ahora se analizará.

#### IDENTIFICATION OF RIGHTS

**Derechos previos** La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de las marcas "NARACAMICIE", "NARA CAMICEEE" y "NARA CAMICEE": Registro internacional de marca n. 910024 "NARACAMICIE", concedido el 31 de mayo de 2006 y debidamente renovado; Registro internacional de marca n. 503785 "NARA CAMICEEE", concedido el 3 de junio de 1986 y debidamente renovado, también para España; Registro de marca de la UE n. 003372349 "NARA CAMICEE", concedido el 22 de febrero de 2005 y debidamente renovado, también para España.

#### FACTUAL BACKGROUND

**Antecedentes de hecho** La Demandante (Passaggio Obbligato S.p.A.) es una filial de Fenicia S.p.A. (a la que pertenece la conocida marca Camicissima). Las dos empresas juntas constituyen un grupo líder en el segmento de la camisería masculina y femenina, tanto en Italia como en el extranjero. Los orígenes de Passaggio Obbligato S.p.A. se remontan a 1986, cuando inauguró su actividad

con la primera serie de camisas producidas en exclusiva para la tienda NaraCamicie de Via Montenapoleone, en Milán. Gracias al éxito gradual y constante de NARACAMICIE y de Passaggio Obbligato S.p.A., las tiendas NaraCamicie se han extendido ampliamente por todo el país y a escala internacional. Los productos de NaraCamicie se distinguen por la atención prestada a la calidad, los acabados y el estilo de moda. Las colecciones incluyen camisas, trajes, prendas de punto, chaquetas y pantalones, total looks modernos y versátiles (un vasto surtido de más de 1.800 prendas diferentes, con una amplia gama de tallas y ajustes). La Demandante es también titular, entre otros, de los siguientes nombres de dominio: NARACAMICIE.IT, .COM, NARA-CAMICIE.IT, .EU, NARAMILANO.IT, .EU, .INFO, .BIZ, .ORG, .NET, .DE, .MX, .CO, .IN, .UK, .CO.UK, .ASIA, .AT, .COM.TR, .CN, .COM.CN, .MT, .NL, .RS, .RU, .ES, .LU, .JP, .PT, .FR, .US, .HK, .TW. El 25 de enero de 2017 el Demandado registró el nombre de dominio en disputa, <NARACAMICIEBARCELONA.COM>.

---

#### PARTIES CONTENTIONS

**Argumentos de las partes** La Demandante EL NOMBRE DE DOMINIO ES IDENTICO O SIMILAR A LA MARCA Es más que evidente que el nombre de dominio en disputa es idéntico o, al menos, confundible con las marcas de la Demandante antes mencionadas. En efecto, NARACAMICIEBARCELONA.COM reproduce exactamente la marca notoriamente conocida "NARA CAMICIE", con la mera adición del término "BARCELONA", ciudad de España (país en el que se han registrado y se utilizan las citadas marcas). EL DEMANDADO CARECE DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS EN RELACIÓN CON EL NOMBRE DE DOMINIO El Demandado carece de derechos sobre el nombre de dominio en disputa y cualquier uso de la marca "NARA CAMICIE" ha de ser autorizado por el Demandante. Nadie ha sido autorizado o licenciado por el Demandante para registrar o usar el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado y, hasta donde sabemos, el Demandado no es conocido comúnmente como "NARACAMICIEBARCELONA". Por último, no encontramos usos leales o no comerciales del nombre de dominio en disputa. EL NOMBRE DE DOMINIO SE REGISTRO Y SE UTILIZA DE MALA FE La marca del Demandante "NARA CAMICIE" es distintiva y notoriamente conocida en todo el mundo. El hecho de que el Demandado haya registrado y esté usando un nombre de dominio que induce a confusión con el mismo indica que el Demandado tenía conocimiento de la marca del Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico y que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandante presenta un extracto de una búsqueda en Google en apoyo de su alegación. En este sentido, el Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, es más que probable que el nombre de dominio en disputa no hubiera sido registrado si no por la marca del Demandante. Además, el nombre de dominio en disputa no se utiliza para ninguna oferta de buena fe. En particular, existen circunstancias que indican que, mediante el uso del nombre de dominio, el Demandado ha intentado intencionadamente atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web, creando un riesgo de confusión con la marca del Demandante en cuanto a la procedencia, patrocinio, afiliación o promoción de su página web (párrafo 4 (b)(iv) de la Política). De hecho, el nombre de dominio en disputa estaba conectado a una página web que promocionaba artículos de ropa y reproducía la marca del Demandante (véase también la página de inicio del sitio oficial del Demandante "https://www.naramilano.it/". Recientemente, la página web fue cambiada por una página web que parece continuar promocionando artículos de ropa. En consecuencia, los usuarios de Internet, al buscar información sobre los productos y servicios del Demandante, son conducidos de manera confusa a las páginas web del Demandado. En consecuencia, el Demandante considera que el Demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa con el fin de desviar intencionadamente el tráfico hacia la página web del Demandante. El uso actual del nombre de dominio en disputa, que permite acceder al sitio web del Demandado, causa, asimismo, grandes perjuicios al Demandante, debido al engaño de sus actuales clientes y a la pérdida de potenciales nuevos. Por tanto, la conducta del Demandado es aún más grave. El ánimo de lucro del Demandado es evidente, pues es obvio que la actividad de patrocinio del Demandada está siendo remunerada. Por todo lo anterior, el tercer y último elemento necesario para concluir que el Demandado ha incurrido en registro y uso abusivo del nombre de dominio en disputa ha quedado acreditado. La Demandada La Demandada no ha presentado ninguna respuesta a la demanda.

---

#### RIGHTS

**Derechos** La Demandante ha demostrado, a satisfacción del Experto, que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el Demandante tiene derechos (dentro del significado del párrafo 4(a)(i) de la Política UDRP).

---

#### NO RIGHTS OR LEGITIMATE INTERESTS

**Falta de derechos o interés legítimo** La Demandante ha demostrado, a satisfacción del Experto, que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa (dentro del significado del párrafo 4(a)(ii) de la Política UDRP).

---

#### BAD FAITH

**Mala fe** La Demandante ha demostrado, a satisfacción del Experto, que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se

está utilizando de mala fe (dentro del significado del párrafo 4(a)(iii) de la Política UDRP).

---

#### PROCEDURAL FACTORS

**Cuestiones procesales** El Experto está satisfecho de que se cumplieron todos los requisitos procesales bajo la Política UDRP y no hay otra razón por la que sería inapropiado tomar una decisión.

---

#### PRINCIPAL REASONS FOR THE DECISION

**Razonamiento de la decisión** En el presente caso, el Demandado no ha presentado ninguna respuesta a la demanda y, en consecuencia, no ha impugnado ninguna de las afirmaciones presentadas por la Demandante. Por lo tanto, el Experto procede a decidir sobre la base de las declaraciones fácticas de la Demandante y las pruebas documentales proporcionadas en apoyo de estas. 1. Similitud entre la marca registrada y nombre de dominio en disputa La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar es que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente "derechos previos", incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto el derecho sobre una marca registrada. La Demandante ha probado que es titular de varias marcas, específicamente, "NARACAMICIE", "NARA CAMICEEE" y "NARA CAMICEE", en las siguientes fechas respectivamente: 2006, 1986 y 2005. Una vez satisfecho el primer requisito bajo este elemento, el Experto debe analizar si el nombre de dominio es confusamente similar con la marca. En este caso, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa incluye la primera marca, "NARACAMICIE", en su totalidad, seguido del término "BARCELONA". La adición de "BARCELONA" no es suficiente para disipar una conclusión de que el nombre de dominio en disputa y la marca registrada en cuestión son confusamente similares, ya que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca en su totalidad. Consecuentemente, el Experto determina que la Demandante ha satisfecho el primer elemento de la Póliza UDRP establecido en el párrafo 4(a)(i). 2. Derechos e intereses legítimos Sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente y reconociendo que la Demandada no presentó ninguna alegación o prueba necesaria para demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el Panel debe recurrir a los hechos no controvertidos. Los hechos no controvertidos indican que a) el demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa; b) el Demandado no está relacionado con el Demandante; c) el Demandado no está autorizado a realizar ninguna actividad comercial para el Demandante; y d) el Demandado no tiene licencia o autorización para usar las marcas registradas. Con base en lo anterior, las pruebas obrantes en el expediente y el balance de probabilidades, y considerando que la Demandada no ha respondido a los argumentos de la Demandante, la Demandada en consecuencia no ha refutado las inferencias prima facie, como se describe en el párrafo 2.1 del Overview de la OMPI 3.0. Todo lo anterior y en conjunto con el uso del término "BARCELONA" en el nombre de dominio en disputa indica, al menos, una probable intención de confundir a los usuarios de Internet con una probable asociación implícita con la Demandante al aparentar ser un canal formal de la Demandante con referencia a una ciudad en España. Sin embargo, esto será objeto de un análisis más detallado en el elemento siguiente. Las pruebas obrantes en el expediente llevan al Experto a concluir que la Demandada no tenía derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto determina que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, la Demandante ha cumplido con el segundo requisito establecido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política UDRP. 3. Registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe Según el expediente y las pruebas presentadas, el Experto concluye que la Demandada muy probablemente conocía a la Demandante y tenía en mente la marca registrada de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que la marca "NARACAMICIE" fue registrada con varios años de antelación al nombre de dominio en disputa, así como el contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa indica que la Demandada muy probablemente conocía la marca de la Demandante. Además, esta conclusión se ve respaldada por el hecho de que la Demandada parece evocar una conexión con la marca registrada del Demandante al incluir el término "BARCELONA" en el nombre de dominio en disputa, lo que parece ser una intención de la Demandada por aparentar ser un canal formal de la Demandante. Esto, se encuentra respaldado en el expediente, que incluye el contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa, que incluye lo que parecen ser productos de la Demandada. Cabe hacer notar que el contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa parece haber cambiado en alguna fecha posterior a la presentación de la demanda, lo que parece sustentar, tomando en cuenta todo lo anterior, las conclusiones del Experto y que la Demandante estaba en efecto utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe. Todo el análisis anterior no deja al Experto más que concluir que la intención más probable de la Demandada era intentar atraer intencionalmente, con fines de lucro comercial, a usuarios de Internet a su sitio web/nombre de dominio en disputa creando una probabilidad de confusión con la marca de la Demandante, como se ilustra en el párrafo 3.1 del Overview de OMPI 3.0. A la luz de las circunstancias del caso, con base en el expediente y pruebas disponibles, el Experto determina que la Demandante ha demostrado que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe de acuerdo con el párrafo 4(a)(iii) de la Política UDRP. 4. Decisión Por las razones anteriores y de conformidad con las disposiciones especificadas en el Párrafo 4(i) de la Política UDRP y el Párrafo 15 de las Reglas, el Experto ordena la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

---

FOR ALL THE REASONS STATED ABOVE, THE COMPLAINT IS

Accepted

---

AND THE DISPUTED DOMAIN NAME(S) IS (ARE) TO BE

1. NARACAMICIEBARCELONA.COM: Transferred

---

## PANELLISTS

Name **Rodolfo Rivas Rea**

---

DATE OF PANEL DECISION **2023-11-02**

---

Publish the Decision

---