

DECISIÓN DEL EXPERTO

Fashion Nova, LLC. c. Bai Xiqing

Caso No. DES2022-0017

1. Las Partes

La Demandante es Fashion Nova, LLC., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Ferdinand IP, LLC, Estados Unidos.

El Demandado es Bai Xiqing, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de julio de 2022. El 21 de julio de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de julio de 2022, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 22 de julio de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 25 de julio de 2022.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de julio de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de agosto de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de agosto de 2022.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 18 de agosto de 2022, 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 la empresa Fashion Nova LLC. Es una empresa de ropa, establecida en 2006 que comercializa ropa para mujeres, hombres y niños así como accesorios y productos de belleza, bajo la marca FASHION NOVA sobre la que realiza gran publicidad en toda clase de medios de comunicación.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca en vigor, entre los que, a efectos del presente procedimiento, se relacionan aquellos que se encuentran registrados en la Unión Europea:

Marca de la Unión Europea (UE) No. 1.338.861, figurativa, registrada el 13 de enero de 2017, para productos de clase 25.

Marca UE No. 1.339.288, denominativa, registrada el 13 de enero de 2017, para servicios de clase 35.

Marca UE No. 018264998, denominativa, solicitada el 2 de julio de 2020 y registrada el 8 de diciembre de 2020, para productos de clase 25.

La Demandante es, además, titular del nombre de dominio <fashionnova.com> registrado el 3 de agosto de 2006.

El nombre de dominio en disputa es <fashionnova.com.es> y fue registrado el 8 de junio de 2022, es decir, con posterioridad a la fecha de registro de las marcas de la Demandante. El nombre de dominio en disputa redirige a la web de venta de nombres de dominio "www.dan.com" y se ofrece por la cifra de EUR 5.500.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma ser la sucesora en todos los derechos, títulos e intereses sobre marcas, nombres de dominio y otros activos de propiedad intelectual de Fashion Nova Inc, por haberse convertido en una empresa de responsabilidad limitada a partir del 31 de diciembre de 2020.

La Demandante expone que es conocida por su ropa joven y sexy para mujeres jóvenes, para hombres y para niños y, además, se extiende también a accesorios y productos de belleza. Desarrolla su negocio a través de la web "www.fashionnova.com".

La Demandante alega que, a través de la difusión publicitaria y promoción que realiza bajo la marca FASHION NOVA, ha obtenido una gran reputación, estando presente en las redes sociales como Instagram y Facebook, colaborando con ella destacados *influencers*, artistas discográficos y celebridades y que gracias a ello ha llegado a ser la más buscada en moda en Google y una de las marcas más populares en YouTube.

A continuación se refiere a algunas de las numerosas marcas de las que es titular, de las cuales se han relacionado en los Antecedentes de esta decisión las registradas en la Unión Europea al tratarse de un procedimiento que se sigue en España.

La Demandante expone que, al ser una de las empresas de moda líderes en el mundo, se ha convertido en objeto de ocupantes ilegales de nombres de dominio semejantes a su marca. Así, asegura que ha conseguido recuperar hasta en trece ocasiones nombres de dominio que colisionaban con su marca.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar en apariencia, sonido e impresión a su marca ya que contiene una reproducción total de ésta.

La Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Afirma que éste no ha sido autorizado para usar la marca de la Demandante ni es licenciataria de ésta y tampoco es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Argumenta que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe como lo demuestra un correo electrónico enviado el 10 de junio de 2022 al fundador y director ejecutivo de la Demandante por una entidad que ofrecía la venta de una serie de nombres de dominio, estando entre ellos el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que la existencia de mala fe se evidencia en que el nombre de dominio en disputa redirige a la web “www.dan.com” en la que éste se ofrece a la venta por una cifra de miles de euros.

En base a lo expuesto, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <fashionnova.com.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 2 del Reglamento establece que para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos 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 tres marcas con protección en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten en la denominación FASHION NOVA. 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 FASHION NOVA de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo, siendo su único elemento.

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. Tampoco ofrece diferenciación la extensión “.com” que representa, en este caso, una subclase o dominio de segundo nivel dentro del “ccTLD”.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP 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

En el presente caso, la Demandante aporta pruebas que, *prima facie*, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Como se ha indicado el nombre de dominio en disputa dirige a la web “www.Dan.com” en la que se ofrece a la venta dicho nombre de dominio en disputa por el precio de EUR 5.500, lo que presumiblemente excede los costes de registro habituales para un nombre de dominio “.es”. Dada la composición del nombre de dominio en disputa, la Experta considera que probablemente el mismo habría sido registrado con la intención de ser vendido a la Demandante. Por tanto, no viene siendo utilizado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios por el Demandado.

En cuanto a la ausencia de contestación a la Demanda, si bien no puede acreditar, *per se*, la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, deja sin rebatir el caso *prima facie* establecido por la Demandante sobre la falta de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. .

En conclusión, cabe afirmar que la Demandante ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el 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.

La primera marca solicitada por la Demandante bajo la denominación FASHION NOVA data de 2017, mientras que el registro del nombre de dominio en disputa es del 8 de junio de 2022. Además, la marca de la Demandante goza de reputación en el sector de la moda, de lo cual no puede caber duda en el año del registro del nombre de dominio en disputa y no parece deberse al azar que el Demandado escogiera precisamente ese término para formar el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa. También se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. [D2009-0113](#); *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. [D2009-0320](#).

Además, el nombre de dominio en disputa carece de contenido propio, más allá de la información que despliega en relación con la web “www.dan.com” de venta de nombres de dominio.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que, las circunstancias de notoriedad de la marca de la Demandante, la composición del nombre de dominio en disputa, así como la falta de contenido del nombre de dominio en disputa sino su uso en relación con una web de venta de nombres de dominio, unido a que el Demandado no se ha personado en el procedimiento para contestar a la Demandada, permiten concluir que su uso es también de mala fe.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

7. Decisión

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

/María Baylos Morales/

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 31 de agosto de 2022