

DECISIÓN DEL EXPERTO

Fashion Nova, LLC c. D. H.
CASO NO. DES2022-0031

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 D.H., Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de noviembre de 2022. El 14 de noviembre 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 15 de noviembre de 2022, 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 financiero.

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 18 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre 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 12 de diciembre de 2022.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 23 de diciembre 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 una corporación norteamericana del sector textil que opera de forma global, incluida España, que ha desarrollado una fuerte presencia en Internet y en redes sociales.

La Demandante es titular de numerosos derechos marcarios, entre otros, el registro internacional OMPI con número 1338861 de fecha de 13 de enero de 2017, y con efectos en España y con fecha de prioridad el 23 de diciembre de 2014.

La marca FASHION NOVA ha sido calificada como marca de gran reputación y muy conocida en decisiones anteriores como *Fashion Nova, LLC. c. Bai Xiqing*, Caso OMPI No. [DES2022-0017](#), así como *Fashion Nova, LLC c. shen lin*, Caso OMPI No. [D2021-3690](#).

El nombre de dominio en disputa se registró el 17 de febrero de 2016, y redirige a una página web con enlaces que promocionan empresas competidoras de la Demandante e incluye un enlace a un formulario de venta del mismo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser propietaria de numerosos registros internacionales válidos y vigentes de la Marca FASHION NOVA en numerosas jurisdicciones que incluyen España y que, en consecuencia, confirman los derechos previos que exige el Reglamento.

El nombre de dominio en disputa, sostiene la Demandante, es idéntico en apariencia, sonido, connotación e impresión comercial a la marca FASHION NOVA de la Demandante, Es más, insiste la Demandante, el nombre de dominio en disputa es idéntico porque contiene una reproducción completa de la marca FASHION NOVA.

Según la información disponible por la Demandante, el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo en la Marca FASHION NOVA y, por ello, no puede alegar que alguna vez haya usado FASHION NOVA pues no tiene la autoridad para hacerlo.

Además, ni la Demandante, ni nadie que actúe en su nombre, ha autorizado al Demandado a usar la marca FASHION NOVA en relación con la venta o promoción de bienes o servicios. Adicionalmente señala la Demandante que no ha encontrado evidencias por las que el Demandado fuese comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa o, por usar el nombre de dominio en relación con un uso legítimo o leal. Y finalmente, niega que el Demandado sea licenciataria de sus productos.

En relación al tercero de los requisitos, la Demandante manifiesta que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe con la intención de venderlo a la propia Demandante o a un tercero. En este sentido se refiere al redireccionamiento a un sitio web que ofrece la posibilidad de adquirir el dominio en disputa además de incluir enlaces a terceros competidores que en su opinión supone un registro de mala fe.

La Demandante considera que el Demandado es un ciberocupador en serie en la medida de que este procedimiento es el segundo caso de nombres de dominio que la Demandante presenta contra el Demandado. Así se remite a *Fashion Nova, LLC c. Dariusz Herman*, Caso OMPI No. [DMX2022-0011](#) en la que resultó la transferencia del nombre de dominio en favor de la Demandante y donde queda probado el

intento de aprovechamiento con lucro.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen 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.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha demostrado en primer lugar ser titular de Derechos Previos tal y como impone el Reglamento. Así mismo, deja constancia el Experto, por la mera comparación entre la marca FASHION NOVA que constituye los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, de la identidad entre ellos (Ver *QWANT c. Emma Boiton*, Caso OMPI No. [DES2021-0019](#)).

Hacemos notar que en el análisis de este primer requisito no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD" por sus siglas en inglés), en este caso ".es".

En estas circunstancias el Experto declara cumplido este primer requisito del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Del expediente se admiten las evidencias según las cuales la Demandante no ha autorizado el uso de la marca FASHION NOVA al Demandado, ni puede ser calificado como licenciataria de la Demandante.

Igualmente, se acepta que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Tiene en cuenta el Experto el redireccionamiento del nombre de dominio a un sitio web que promociona enlaces a competidores de la Demandante, sin explicación alguna de tal uso ante el silencio del Demandado.

Nota el Experto la evidente confusión por asociación con la Demandante que genera la reproducción idéntica de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa ante el usuario de Internet que no ve satisfecha su expectativa de encontrarse en el sitio web oficial de la Demandante sino en un sitio web extraño que promueve servicios competidores.

Lo cierto es que en estas circunstancias, es decir, cuando el demandante demuestra *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, se da por sentado que la carga de la presentación de las pruebas se traslada al demandado. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.11: "[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o

intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio". Sin embargo, el silencio del demandado a causa de su falta de personación tras la notificación del procedimiento y su demanda han impedido al Experto contrastar las opiniones de las partes.

Y para concluir, el Experto tiene en cuenta *Fashion Nova, LLC c. Dariusz Herman*, Caso OMPI No. [DMX2022-0011](#), donde las mismas partes y, con un comportamiento del Demandado prácticamente idéntico al del presente caso, llevó al Experto en dicho procedimiento a concluir la falta de derechos e intereses del Demandado y la transferencia del dominio a favor del demandante. Qué a igual conclusión llega este Experto en el presente procedimiento y, por ello, determina que el Demandado carece de derechos e intereses.

Por cuanto antecede el Experto declara cumplido con el segundo requisito del Reglamento.

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

De las circunstancias que aparecen en el expediente considera el Experto que el Demandado tenía como objetivo a la Demandante y sus marcas. Efectivamente, el registro del nombre de dominio en disputa consiste en la íntegra reproducción de la marca notoria de la Demandante que no se puede reputar casual. Y además existe un uso posterior que evidencia ese conocimiento previo. Así es, existe un redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a una web con enlaces que pretenden aprovecharse de la fama y reconocimiento de la marca de la Demandante para redirigir al internauta a los sitios webs de terceros competidores de la Demandante. Por ello, entiende el Experto que el Demandado conocía o debía conocer al Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto acude al artículo 2 del Reglamento cuando se dice que "El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web". Ciertamente el uso realizado del nombre de dominio en disputa por el Demandado ha sido con la intención de aprovecharse del reconocimiento de la Demandante para obtener algún tipo de ventaja. Probablemente ingresos derivados por clicar o "*click-through-revenues*" de manera que utilizando una marca conocida como cebo, el Demandado conseguía atraer a potenciales usuarios a empresas ajenas a la Demandante en claro perjuicio de sus intereses económicos.

Por lo demás, el Demandado se ha visto involucrado en varios casos anteriores en los que se ha acordado la transferencia a los demandantes. Vease *Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. c. Dariusz Herman*, Caso OMPI No. [D2008-1315](#) por lo que no duda el Experto en considerar que el Demandado con su comportamiento perturba, sin duda, la actividad del Demandante.

En definitiva, resulta al Experto que la Demandante ha demostrado fehacientemente que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 7 de enero de 2023