

Decisión del Grupo de Expertos

Fashion Nova, LLC c. Dariusz Herman

Caso No. DMX2022-0011

1. Las Partes

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

El Titular es Dariusz Herman, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <fashionnova.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) (“Registry.MX”).
El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de marzo de 2022. El 15 de marzo de 2022 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de marzo de 2022 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de marzo de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de abril de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de abril de 2022.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de abril de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es una compañía estadounidense, con sede en Los Ángeles y presencia internacional, dedicada a la comercialización de prendas de vestir.

La Promovente aplica la marca FASHION NOVA a las prendas de vestir que comercializa, a los establecimientos comerciales, y a su página de Internet "fashionnova.com" por medio de la cual comercializa sus productos.

La marca FASHION NOVA goza de amplio reconocimiento a nivel internacional, como consecuencia de su presencia profusa en redes sociales y su éxito comercial.

El público consumidor mexicano puede comprar productos FASHION NOVA en la página de Internet de la Promovente, teniendo disponible el servicio de envío a México.

La Promovente tiene registrada la marca FASHION NOVA en numerosos países, incluyendo México. Entre otros, es titular de los siguientes registros de marca, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales:

Marca estadounidense No. 4785854 FASHION NOVA, registrada el 4 de agosto de 2015 en la Clase 25, primer uso el 22 de enero de 2006.

Marca mexicana No. 1887013 FASHION NOVA, con fecha de presentación de 13 de enero de 2017, y con fecha de concesión de 23 de mayo de 2018 en la Clase 25.

Marca mexicana No. 1843769 FASHION NOVA con fecha de presentación de 13 de enero de 2017, y con fecha de concesión de 9 de febrero de 2018 en la Clase 35.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <fashionnova.mx> con fecha 17 de noviembre de 2017. Esto es, después de que la Promovente obtuviera el primer registro de su marca en Estados Unidos (2014) y con posterioridad a la fecha de presentación de la marca FASHION NOVA en México (13 de enero de 2017).

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web que contiene enlaces de pago por clic ("PPC" por sus siglas en inglés) a diversas páginas de Internet propiedad de terceros, en las que se ofertan prendas de vestir competidores de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente hizo valer las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que es una empresa de ropa con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, establecida en 2006 y conocida

por su ropa joven, sexy y consciente del cuerpo.

Que es propietaria de todos los derechos, títulos e intereses, en los Estados Unidos, e internacionalmente, en y para la marca FASHION NOVA.

Que ha utilizado la marca FASHION NOVA en los Estados Unidos desde 2006 en tiendas minoristas de moda en el sur de California y desde 2013 en comercio electrónico.

Que es una de las empresas de ropa y comercio electrónico más conocidas en los Estados Unidos, y es ampliamente conocida nivel internacional.

Que promueve la marca a través de colaboraciones con destacados “influencers” de las redes sociales, artistas discográficos y celebridades. Algunas de las mujeres más famosas de la cultura popular estadounidense actual, incluidas Kylie Jenner, Cardi B., Blac Chyna, Amber Rose, Khloe Kardashian, Kyla Pratt, Megan Thee Stallion, Kourtney Kardashian y Adrienne Bailon, han publicado fotografías y videos de ellas mismas vistiendo los productos de indumentaria de FASHION NOVA, promoviendo así las Marcas FASHION NOVA entre sus decenas de millones de seguidores.

Que tiene un fuerte seguimiento en las redes sociales con 21 millones de seguidores en Instagram, 2,7 millones de seguidores en Facebook, 2,3 millones de seguidores en TikTok y 161.000 seguidores en Twitter.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la Marca FASHION NOVA, misma que ha utilizado en el comercio en los Estados Unidos desde el 22 de enero de 2006.

Que el Titular no tiene ningún derecho o interés legítimo en la Marca FASHION NOVA. El Titular no puede afirmar que alguna vez haya usado el nombre FASHION NOVA o que tenga la autoridad para hacerlo.

Que el uso del nombre de dominio en disputa es un intento descarado de atraer a los clientes de la Promovente al sitio creyendo erróneamente que el sitio web es el mismo o está afiliado al sitio autorizado de Fashion Nova en “www.fashionnova.com”.

Que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página que contiene enlaces con sitios de venta de ropa de mujer para marcas que no son de la marca FASHION NOVA, y el nombre de dominio en disputa está disponible para venta.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#)).

Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”)

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- (ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <fashionnova.mx> reproduce en su totalidad la marca registrada FASHION NOVA sobre la cual tiene derechos exclusivos la Promovente.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no proba tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *Snap Inc. c. Gil Rodriguez*, Caso OMPI No. [DMX2021-0039](#); y *Société Anonyme des Galeries Lafayette c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [DMX2021-0036](#)).

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca FASHION NOVA registrada a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca FASHION NOVA.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como FASHION NOVA.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se incluyen enlaces PPC a páginas de Internet que compiten con los productos de vestuario que comercializa la Promovente.

Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca FASHION NOVA y, por lo tanto, conlleva un riesgo alto de confusión por asociación con la Promovente. Ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;

o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la Promovente ha probado ser titular de la marca FASHION NOVA en Estados Unidos y México.

Que la marca FASHION NOVA fue registrada en Estados Unidos en el año 2014 y en México fue solicitada el 13 de enero de 2017. Esto es, con anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa (17 de noviembre de 2017).

Que derivado del uso profuso de la marca FASHION NOVA en redes sociales a nivel internacional, es válido concluir que es una marca ampliamente reconocida en el sector relevante de prendas de vestir.

Que teniendo la marca de la Promovente amplia presencia a nivel mundial en el mercado relevante de comercio electrónico de vestuario, calzado y accesorios (incluyendo México), tal como se desprende de las constancias del caso, el Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca FASHION NOVA antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.

Adicionalmente, existen elementos para concluir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con el ánimo de atraer a la clientela potencial de la Promovente y capitalizar indebidamente el reconocimiento y prestigio de la Promovente. En efecto, la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa contiene enlaces PPC a páginas de competidores de la Promovente, presumiblemente para obtener ganancias vía monetización. La utilización de un nombre de dominio en disputa que contiene enlaces de PPC que compiten con las actividades comerciales de la Promovente no puede ser considerada *bona fide*.

Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca, con el ánimo de obtener una ganancia indebida con el mismo y, por ende, el registro y uso se produjo de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <fashionnova.mx> sea transferido

/Mauricio Jalife/

Mauricio Jalife

Experto Único

Fecha: 15 de mayo de 2022