

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Fat Face Holdings Limited c. C.K.  
Caso No. DES2025-0012

### 1. Las Partes

La Demandante es Fat Face Holdings Limited, Reino Unido, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

El Demandado es C. K., Francia.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de marzo de 2025. El 7 de marzo de 2025, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de marzo de 2025, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 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 12 de marzo de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2025. 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 3 de abril de 2025.

El Centro nombró a Francisco Salamero Laorden como Experto el día 14 de abril de 2025, 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 empresa británica fundada en el año 1988, que tiene por objeto la fabricación y la venta minorista de ropa y accesorios. Desde el año 2023, la Demandante es propiedad de la compañía Next PLC, que desembolsó GBP 115,2 millones por su adquisición. De conformidad con los datos de su memoria anual y de sus estados financieros, la Demandante contaba con 180 establecimientos en Reino Unido en el año 2023, así como con una facturación de GBP 270,9 millones.

La Demandante es titular de una extensa cartera de marcas consistentes en los términos “fat face” (referidas en lo sucesivo como la “Marca FAT FACE”), entre las que se incluyen las indicadas a continuación:

- Marca de la Unión Europea No. 001764760 FAT FACE (denominativa), registrada el 16 de octubre de 2001 en las clases 9, 18 y 25.
- Marca de la Unión Europea No. 004152005 FAT FACE (denominativa), registrada el 5 de enero de 2006 en las clases 14 y 35.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <fatface.com>, registrado el 22 de abril de 1997, el cual alberga el sitio web principal de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa es <fatface.es> y fue registrado el 28 de octubre de 2024. Actualmente el nombre de dominio en disputa redirige al sitio web de la compañía Sedo.com, donde se indica que el mismo se encuentra a la venta. La Demandante ha aportado además diferentes impresiones que muestran cómo el nombre de dominio en disputa dirigía anteriormente a un sitio web que alojaba enlaces de pago por clic, así como al sitio web de la compañía Sedo.com, donde entonces se ofrecía a la venta por GBP 3.888.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante expone que es una marca británica de ropa, accesorios y estilo de vida fundada en 1988, que cuenta con más de 200 establecimientos internacionalmente. Desde el año 2023, la Demandante es propiedad mayoritaria de la compañía Next PLC, que desembolsó por ella GBP 115,2 millones. De conformidad con los datos de su memoria anual y de sus estados financieros, su facturación en el citado año fue de GBP 270,9 millones.

La Demandante es titular de numerosas marcas en todo el mundo consistentes en los términos “fat face”, aportando en apoyo de esta afirmación un amplio listado de marcas y, entre otros, los certificados de registro de las marcas FAT FACE de la Unión Europea referidas en los Antecedentes de Hecho. La Demandante destaca la importancia de su presencia en redes sociales e Internet. Como muestra de ello, su sitio web alojado bajo el nombre de dominio <fatface.com> recibió 42,8 millones de visitas en 2023, representando las ventas efectuadas a través del mismo un 39,5 % de sus ingresos totales de dicho año.

La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa incluye la totalidad de su Marca FAT FACE sin adiciones ni enmiendas, por lo que resultará idéntico a esta última. A este respecto, la Demandante recuerda cómo el dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (“ccTLD”) “.es” es un requisito de registro estándar y debe descartarse en el marco de la prueba del primer elemento.

Por otra parte, la Demandante expone que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Según su leal saber y entender, el Demandado no dispone de derechos de marca de ningún tipo sobre los términos “fat face”, careciendo además de licencia o autorización de la Demandante para utilizar la Marca FAT FACE. En relación con el uso del nombre de dominio en disputa, la

Demandante acredita documentalmente que el mismo dirigía anteriormente a un sitio web que alojaba enlaces de pago por clic, uno de los cuales se titulaba “Fatface Sale” (venta Fatface), que dirigía a los usuarios de Internet a los productos de la Demandante en sitios web de terceros. También queda acreditado que el nombre de dominio en disputa redirigió al sitio web de la compañía Sedo.com, donde se ofrecía a la venta por GBP 3.888. Para la Demandante, ninguno de estos usos puede ser considerado como legítimo, no comercial, justo, o una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que ambos buscaban capitalizar y aprovechar la reputación de su Marca FAT FACE. La Demandante considera igualmente que la identidad existente entre su Marca FAT FACE y el nombre de dominio en disputa entrañará un riesgo confusión por asociación con la Demandante.

Finalmente, la Demandante manifiesta que, atendiendo a la reputación de la que su Marca FAT FACE disfruta, a los cerca de 20 años en que su actividad y derechos anteceden al registro del nombre de dominio en disputa y a las numerosas referencias a ella existentes en Google y en las bases de datos públicas de marcas, el más simple grado de diligencia debida por parte del Demandado le hubiera hecho conocedor de la Demandante y su Marca FAT FACE. Por otra parte, el uso del nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web con enlaces de pago por clic vinculados con la Demandante, o para redirigirlo a un sitio web donde se ofrecía a la venta por GBP 3.888, evidencian cómo el Demandado ha intentado aprovecharse de la reputación y el valor de la Marca FAT FACE con el fin de obtener un beneficio comercial significativo, debiendo considerarse que ha tenido lugar un registro y un uso de mala fe del mismo. Además, la Demandante acredita que el Demandado ha incurrido en un patrón de tenencia ilegítima de nombres de dominio que contienen marcas notoriamente conocidas (incluyendo algunos otros nombres de dominio que también contienen la Marca FAT FACE), evidenciando ello aún más la mala fe del Demandado.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento en cuanto a la determinación del posible carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio, se procede a analizar en la presente Decisión si tiene lugar la concurrencia de los siguientes requisitos:

- (i) 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; y
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Junto a lo anterior, se hace notar que 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 este motivo, el Experto prestará atención a la hora de valorar las circunstancias del presente caso tanto a las decisiones adoptadas bajo la aplicación de la Política UDRP y del Reglamento como a la doctrina reflejada en 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](#)”). Sobre esta cuestión, véase por ejemplo la Decisión del caso *The Pink Pig SA, Jorge Pork Meat, SL c. C. B. E.*, Caso OMPI No. [DES2024-0051](#).

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

La Demandante ha acreditado documentalmente su titularidad sobre la Marca FAT FACE referida en los Antecedentes de Hecho. Por lo tanto, el Experto concluye que la Demandante posee Derechos Previos sobre la Marca FAT FACE a los efectos del Reglamento.

El Experto también considera que, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la Marca FAT FACE de la Demandante, sin ningún otro añadido, puede ser considerado como idéntico o similar hasta el punto de causar confusión a la marca a los efectos del Reglamento. La presencia del ccTLD “.es” no será relevante a efectos de la comparación, al obedecer su inclusión a un requisito técnico. Sobre estas cuestiones, véanse las secciones 1.7 y 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

De este modo, atendiendo a todo lo anterior, este Experto considera probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el Artículo 2 del Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante revelan cómo en ningún momento el Demandado parece haber dispuesto de derechos de marca sobre los términos “fat face”, ni de autorización o licencia para registrar la Marca FAT FACE en el nombre de dominio en disputa. De igual modo, no consta evidencia de que el Demandado haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, ha quedado probado que el nombre de dominio en disputa alojaba un sitio web que incluía publicidad de pago por clic vinculada con la Demandante (conteniendo anuncios como “Fatface sale”), no pudiendo este uso ser estimado como una oferta de buena fe de productos y servicios al capitalizar la reputación de la Marca FAT FACE de la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.9). De igual modo, la redirección del nombre de dominio en disputa (idéntico a la Marca FAT FACE) a un sitio web donde se ofrecía a la venta por GBP 3.888, precio muy superior al de los costes normales de registro, tampoco constituye en las circunstancias del presente caso un uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, o en relación a un uso legítimo no comercial del mismo. Véase a este respecto la Decisión del caso *The Swatch Group AG, Swatch AG, Blancpain SA c. Z. K.*, Caso OMPI No. [DES2024-0012](#).

A la vista de lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha probado prima facie la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa. Frente a ello, el Demandado no ha contestado a la Demanda, absteniéndose así efectuar cualquier tipo de manifestación en defensa de sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

Finalmente, el Experto desea indicar que, puesto que el nombre de dominio en disputa se compone exclusivamente de la Marca FAT FACE de la Demandante, siendo además prácticamente idéntico a su nombre de dominio <fatface.com>, dicha composición conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1).

De este modo, atendiendo a todo lo anterior, este Experto considera probada la concurrencia de la segunda de las circunstancias previstas en el Artículo 2 del Reglamento.

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

Si bien el Reglamento no exige la acreditación acumulativa del registro y el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea entrar a valorar ambas cuestiones en la presente Decisión.

En primer lugar, la Demandante ha probado cómo decisiones previas bajo la Política UDRP han reconocido la popularidad de la que la Marca FAT FACE goza internacionalmente. Este hecho, unido a la sólida presencia de la Demandante y de su marca en redes sociales e Internet, a sus más de 20 años de historia y a la estructura del nombre de dominio en disputa (que reproduce únicamente la Marca FAT FACE y es prácticamente idéntico al nombre de dominio <fatface.com>) hacen considerar al Experto que el Demandado tenía en mente a la Demandante y a su marca FAT FACE en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, por lo que cabe concluir que fue registrado de mala fe. A mayor abundamiento, cabe recordar a este respecto cómo la sección 3.1.4 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 establece que el registro por un tercero no autorizado de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida (como es este caso) puede crear una una presunción de mala fe.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que su utilización para alojar un sitio web con publicidad de pago por clic vinculada con la Demandante constituye un uso de mala fe a los efectos del artículo 2 del Reglamento, ya que se trata de un intento intencionado de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio que figure en su sitio web. La misma consideración de uso de mala fe los efectos del Reglamento deberá tener su redirección a un sitio web donde se ofrecía a la venta por GBP 3.888, puesto que no hace sino constatar que el Demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo por cualquier título al Demandante o a un competidor de éste, por un valor que supera los costes normales de registro de un nombre de dominio.

Finalmente, a la vista de la documentación aportada por la Demandante, el Experto nota que el Demandado parece haber registrado otros nombres de dominio que contienen marcas de terceros.

De este modo, atendiendo a todo lo anterior, este Experto considera probada la concurrencia de la tercera de las circunstancias previstas en el Artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Francisco Salamero Laorden**

Experto

Fecha: 29 de abril de 2025