

DECISIÓN DEL EXPERTO

Roraj Trade LLC c. Splash Kingdom

Caso No. DES2018-0026

1. Las Partes

La Demandante es Roraj Trade LLC, con domicilio en Los Angeles, California, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Elzaburu, España.

La Demandada es Splash Kingdom, con domicilio en Canton, Texas, Estados Unidos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de agosto de 2018. El 10 de agosto de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de agosto de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 22 de agosto de 2018 el Centro envió a la Demandante una petición de aclaración en relación a los anexos de la Demanda. El 27 de agosto de 2018 la Demandante envió una respuesta a esta petición.

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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de agosto de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de septiembre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de septiembre de 2018.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 27 de septiembre de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa estadounidense que opera en los sectores cosmético y de la moda, titularidad de Robyn Rihanna Fenty (artista musical de fama internacional conocida como "Rihanna"). La Demandante comercializa sus productos cosméticos bajo la marca FENTY BEAUTY, que distribuye y comercializa a través de la compañía licenciataria de la marca Fenty Beauty LLC, perteneciente a Kendo Holdings, Inc. En España, los productos cosméticos de la marca FENTY BEAUTY se comercializan de forma exclusiva por El Corte Inglés y Sephora.

La Demandante es titular de varias marcas registradas consistentes en la denominación FENTY BEAUTY, tanto en Europa como a nivel internacional, para diversos productos, principalmente productos cosméticos, prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. Es suficientemente representativa de las mismas la Marca de la Unión Europea No. 15065031 FENTY BEAUTY, en las clases 3 y 25, registrada el 24 de mayo de 2016.

Asimismo, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio en conexión con su marca FENTY BEAUTY, a través de los cuales opera en el mercado, incluyendo <fentybeauty.com>, registrado el 25 de junio de 2014, que alberga la página Web corporativa de la compañía licenciataria y distribuidora de la marca, a través de la cual se promocionan y comercializan sus productos a nivel internacional.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de abril de 2018 y alberga una página Web que oferta la venta de diversos productos cosméticos de la marca FENTY BEAUTY, bajo un encabezamiento que incluye la denominación "FENTY BEAUTY BY RIHANNA" (con la letra "N" al revés).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que debido a la enorme popularidad de la cantante Rihanna, la línea de cosméticos FENTY BEAUTY ha obtenido un gran renombre desde su lanzamiento, desde fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, con presencia relevante en los medios de comunicación de todo el mundo incluidos los españoles, aportando copia de diversos artículos de publicaciones españolas, así como otros documentos para acreditar la importancia y difusión de su marca.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca FENTY BEAUTY a excepción del vocablo genérico "shop", el cual no impide la confundibilidad y que sea reconocible su marca, especialmente debido a que en el presente caso el término genérico añadido sugiere que se trata de la tienda oficial de los productos de su marca.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa pues no se corresponde con su propio nombre, ni es comúnmente conocida por la denominación "fenty beauty", Tampoco ostenta derechos marcarios sobre esta denominación. Además, dada la notoriedad de su marca es improbable que la Demandada pueda alegar derechos o intereses legítimos, sino que, al contrario, se ha tratado de hacer pasar por la Demandante, identificándose en la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa como "Fenty Beauty España", lo que pone de manifiesto la mala fe y conducta parasitaria de la Demandada.

Que, dada la notoriedad de la marca FENTY BEAUTY y su presencia relevante en los medios de comunicación españoles e internacionales, cabe concluir que la Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, apropiándose conscientemente de una denominación que de forma notoria identifica a la Demandante y sus productos.

Que el nombre de dominio en disputa alberga una página Web que comercializa productos de su marca aparentemente legítimos, aunque sospecha que puedan ser falsificados. Esta página Web incluye en su encabezamiento la marca de la Demandante "FENTY BEAUTY BY RIHANNA" (con la letra "N" al revés) y al pie de la mención "Copyright © 2018 Fenty Beauty España", e, incluso, los apartados "TOS" y "política de privacidad" contienen como datos de contacto los correspondientes a Kendo Holdings, Inc., empresa matriz de su distribuidora oficial (a excepción del correo electrónico, referido al nombre de dominio <fentybeautyshop.com>, sobre el que se ha iniciado otro procedimiento, Caso OMPI No. D2018-1232). Todo ello da a entender deliberadamente que se trata del sitio web oficial de la Demandante en España, perteneciente a su grupo empresarial, con el fin de obtener un beneficio económico y aprovecharse indebidamente de la reputación de su marca.

Que es probable que el nombre de la Demandada sea falso pues no parece responder al nombre propio de una persona real, sino a la denominación social de una empresa que no parece guardar relación con la Demandada (un grupo de parques acuáticos de atracciones situados en Texas, Estados Unidos). Esta circunstancia pondría también de manifiesto la mala fe de la Demandada, al ocultar sus datos reales.

La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política") y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de una marca de la Unión Europea consistente en la denominación FENTY BEAUTY, que se encuentra protegida y es válida en España. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo el término genérico “shop” equivalente a “tienda” en idioma inglés. La marca de la Demandante es, por tanto, fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Es de destacar que la adición del código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de 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”).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta confundible con la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, siendo ésta marca fácilmente reconocible en el mismo, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por el demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, a juicio de la Experta, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto que la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, tampoco ha sido autorizada o se encuentra relacionada con la Demandante, como evidencia la propia presentación de la Demanda. Además, como acredita la Demandante y ha podido comprobar la Experta, la Demandada carece de ninguna marca u otro derecho de propiedad industrial que consista o contenga la denominación “Fenty beauty” y se encuentre registrado en España, a nivel europeo o internacional designando España.

También alega la Demandante y ha podido comprobar esta Experta, que no se utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que el mismo es utilizado para albergar una página Web en la que se comercializan productos cosméticos de la marca FENTY BEAUTY, que se anuncian como legítimos, incluyendo referencias expresas a la marca de la Demandante, de forma destacada en su encabezamiento, y, también, a sus empresas distribuidoras y licenciatarias, todo ello, sin incluir ningún aviso sobre la verdadera falta de relación entre la Demandada y la Demandante, que fuera efectivo para evitar la confusión, dando la impresión de estar conectada con la Demandante o de tratarse de un página Web oficial de la marca.

La Experta destaca que la circunstancia de que la Demandada no haya hecho constar de forma efectiva en la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa su falta de relación con la Demandante, impide que su conducta pueda ser calificable como una oferta de buena fe de productos de la marca de la Demandante, no concurriendo los requisitos del llamado “*Oki Data test*”. Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Experta entiende que del nombre de dominio en disputa no pueden derivarse derechos o intereses legítimos a efectos del Reglamento ya que el mismo incluye la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término genérico “shop”, que contribuye a reforzar la creencia de “tienda oficial” de la marca, lo que entraña un riesgo de confusión por asociación, que, sin duda, llevará a los usuarios de Internet a acceder a la página Web de la Demandada de forma inintencionada, simplemente por la confusión generada por el nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.

Asimismo, un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso no solo por la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en el nombre de dominio en disputa, añadiendo el término genérico “shop”, sino también por la alusión a sus empresas licenciatarias y distribuidoras oficiales, y la falta de un aviso efectivo, que, de forma destacada, informe sobre su falta de relación con la Demandante, hace que sea presumible, de forma falsa, una correlación entre las partes, que impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima y leal o no comercial.

Además, la Demandada no ha contestado a la Demanda ni, por tanto, acreditado la existencia de ninguna otra circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. XXXX*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. v. XXXX*, Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. v. XXXX*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

A juicio de la Experta, la documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, permite concluir que, a pesar del corto periodo de tiempo transcurrido desde su lanzamiento en el mercado en septiembre de 2017, la misma ya había alcanzado, al menos, cierta notoriedad en el mercado español y una fuerte presencia en Internet, en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa. Sería posible, por tanto, presumir, a juicio de la Experta, que la Demandada conocía su existencia en el momento en el que registro el nombre de dominio en disputa.

Tal presunción se refuerza con el uso posterior del nombre de dominio para albergar una página Web en la que directamente se alude a la marca de la Demandante y a sus empresas distribuidoras oficiales y licenciatarias, en la que se comercializan productos cosméticos identificados por la marca sin informar sobre la falta de relación existente con la Demandante, creando la impresión de que se trata de una página Web oficial de la misma.

De estas circunstancias, puede concluirse, a juicio de la Experta, una evidente mala fe en el uso del nombre

de dominio en disputa, siendo utilizado para crear confusión con la marca de la Demandante, para atraer a usuarios de Internet y aumentar el tráfico de la página Web de la Demandada, con la intención de obtener un beneficio económico derivado de la confusión por asociación creada en los usuarios, aprovechándose indebidamente de la notoriedad de la marca FENTY BEAUTY. Así, se desprende, en especial, de la inclusión de referencias directas a la marca en el encabezamiento de la página, así como a las empresas licenciatarias y distribuidoras oficiales en los apartados relativos al copyright de la página Web, "TOS" y "política de privacidad". Todo ello con el consiguiente perjuicio patrimonial y perturbación de la actividad comercial de la Demandante, así como el posible perjuicio a su reputación actual.

A juicio de la Experta, varias circunstancias del caso refuerzan esta conclusión, como la falta de contestación e inactividad de la Demandada ante la notificación de la Demanda y la aparente ocultación de su identidad en los datos de registro del nombre de dominio en disputa.

Todas estas circunstancias, llevan a esta Experta a concluir que la Demandada ha actuado de mala fe, conociendo la existencia de la Demandante y sus marcas, ha utilizado el nombre de dominio en disputa, con la intención de obtener un beneficio económico derivado del uso de mala fe del mismo, aprovechando la reputación alcanzada por la Demandante y su marca, creando confusión en los usuarios de Internet, por lo que la Experta considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 12 de octubre de 2018