

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Festina-Lotus S.A. c. Paul Bush**

**Caso No. DES2017-0024**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Festina-Lotus S.A., con domicilio Madrid, España, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es Paul Bush, con domicilio en Tucson, Estados Unidos de América.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <festinamujer.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 18 de mayo de 2017. El 18 de mayo de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de mayo de 2017, 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 de los contactos 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 30 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de junio de 2017. 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 20 de junio de 2017.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 3 de julio de 2017, 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 pertenece a un grupo empresarial fundado en el año 1984 por el empresario titular de la marca española LOTUS al comprar la marca FESTINA cuyo origen empresarial se remonta en Suiza al año 1902. Tres décadas más tarde, el grupo goza de una intensa implantación en más de noventa países de los cinco continentes, y es ampliamente reconocida por el diseño, fabricación, venta y distribución de joyería y relojes de gran calidad que se realiza a través de una cuidada red de distribuidores a efectos de procurar un adecuado servicio de atención y post-venta.

Según ha quedado demostrado en el expediente, la Demandante, que participa como miembro activo en el Foro de Marcas Renombradas Españolas, despliega una intensa actividad publicitaria, valiéndose de modo recurrente de la imagen de personajes famosos tales como actores y deportistas, entre la que se enmarca también su protagonismo en el último lustro como patrocinadora oficial de eventos deportivos, fundamentalmente relacionados con el ciclismo, como es el caso, este año 2017, en tanto que cronometrador oficial del *Tour of Britain*.

La Demandante ostenta la titularidad de una vasta cartera de signos distintivos denominativos o mixtos en tutela de la denominación “festina” para una detallada lista de productos de un asimismo amplio número de clases del Nomenclátor (desde luego, para relojes), todos ellos en vigor según queda acreditado; entre otros y por lo que a este caso se refiere:

- (i) Marcas españolas números 0275904, 1730500, 1564360, 3550286, 1730501, 1730497, 2309134, 294823, 2828678, 3053731, 1730498, 2696134 y 1730502.
- (ii) Marcas de la Unión Europea números 000154378 (registrada el 19 de junio de 1951), 000204412, 004806998, 005467923 y 009969965.

Por lo demás, la Demandante ha probado asimismo que su grupo ostenta la titularidad registral de los nombres de dominio <festina.es>, <festina.com> y <festinagroup.com> los cuales se hallan en vigor.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 2 de marzo de 2017. El Experto ha accedido en varias ocasiones al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa – la más reciente en fecha 10 de julio de 2017 – y por su relevancia al caso deja expresa constancia de los siguientes extremos:

- El diseño del sitio, aun siendo precario y parco en contenidos, utiliza un *look&feel* que busca evocar el propio de la Demandante bajo su nombre de dominio <festina.com>, lo que se deduce, de un lado (i) del empleo de una imagen del reconocido ex ciclista profesional Richard Virenque, coincidente para mayor precisión con una de las legítimamente contratadas por la Demandante para el lanzamiento de sus campañas comerciales de relojes durante los años 2013, 2014 y 2015; (ii) de la reproducción de varias fotografías de modelos de relojes de hombre, mujer e infantiles, acompañadas de su correspondiente descripción y referencia numérica.
- Que, todas aquellas referencias aparecen siempre bajo el epígrafe genérico de “OFERTAS DEL MES DE JULIO”, y en todos y cada uno de los casos con el lema “Ahorre 40% de descuento” acompañados ilustrativamente de una referencia de precios: el supuestamente anterior que aparece tachado y el resultante una vez practicada la rebaja.

- Que, al navegar sobre cualquiera de las imágenes, el usuario de Internet accede a un *banner* que reza: “Festina mujer – Comprar las últimas colecciones de relojes Festina tienda online outlet Barcelona”.
- Que, al acceder a las condiciones comerciales, el usuario se enfrenta a un texto redactado en lengua inglesa.

En fin, el Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas, así como de los hechos que han podido acreditarse tras la navegación realizada por el Experto a través de los contenidos del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa. Especificado lo anterior, conviene ya adelantar que el Demandado, no obstante la apertura de este procedimiento y su falta de contestación, ha persistido en la explotación del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa <festinamujer.es>, en los términos apenas descritos.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El elemento dominante y distintivo en <festinamujer.es> no es otro que FESTINA sobre el que la Demandante posee derechos marcarios, tal como queda acreditado en el expediente, siendo que la inclusión del sustantivo “mujer”, por genérico y descriptivo, carece de valor diferenciador alguno, de lo que necesariamente se deduce la intención del Demandado de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación indebida con la empresa de la Demandante cuyos esfuerzos, por lo demás, parasita deslealmente.
- Que el Demandado no ostenta derechos ni intereses legítimos alguno para el registro o uso del nombre de dominio en disputa pues, en efecto, ni es titular de marca alguna sobre la denominación “festinamujer” ni tanto menos sobre “festina”, como tampoco puede justificar su legitimidad para usar los signos distintivos de la Demandante, ni por supuesto cuenta con la autorización de la misma.
- Que, sobre lo anterior, aún en la hipótesis de que el Demandado eventualmente revendiera producto original, ese hecho no podría por sí mismo justificar el registro y uso por su parte del nombre de dominio en disputa. Y que, en todo caso, a la vista de los precios anunciados por el Demandado, incluso cabría dudar de la procedencia legítima de los productos promocionados en tanto que “podrían ser falsificados puesto que se venden a un precio muy bajo en comparación con el precio original, y eso explicaría su procedencia fraudulenta”. Es por ello que la conducta del Demandado es susceptible de menoscabar el prestigio de la cuidada red de distribuidores oficiales, de cuyo esfuerzo se aprovecha indebidamente.
- Que al Demandado, en todo caso y por razón de su actividad, cabe presuponerle el suficiente conocimiento del sector, por lo que no puede ignorar el carácter notorio de las marcas de la Demandante que, como es sabido, merecen una protección reforzada.
- Que, en fecha 25 de abril de 2017, la Demandante contactó sin éxito con el Demandado vía correo electrónico (por ser éste el único dato de contacto disponible); y que, asimismo ante la falta de respuesta por parte del Demandado, no cabe sino colegir la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa <festinamujer.es>.

- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, repetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

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.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <festinamujer.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la marca FESTINA, cuyo carácter notorio en el sector de la relojería ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante.

La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante sobre la denominación “festina” no queda desvirtuada por la mera adición del término genérico “mujer”; antes al contrario, pues siendo que la denominación “festina” es inherentemente distintiva por tratarse de una composición de fantasía, la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar el riesgo de confusión o asociación, toda vez que simplemente se trata de un vocablo descriptivo de un segmento del público o demanda natural de los productos ofrecidos en el mercado de referencia (relojes), que inevitablemente se vincula a las marcas de la Demandante (sobre el valor banal de la adición de términos descriptivos tales como “online” junto a una marca notoria a estos efectos, *cfr.* entre otros *The Royal Bank of Scotland Group plc.v. James Milner*, Caso OMPI No. D2012-1724; y antes *Deutsche Telekom AG v. Mr. Ben Andersson*, Caso OMPI No. D2005-1268; *F. Hoffmann-La Roche AG v. George McKennitt*, Caso OMPI No. D2005-1300; y *Educational Testing Service v. Erhan Bayram*, Caso OMPI No. D2011-0276. En efecto, la adición de un término genérico cual “mujer” no es susceptible de provocar impacto alguno sobre la impresión global del nombre de dominio en disputa, siendo así que muchos usuarios podrían asumir erróneamente que al acceder a <festinamujer.es>, no solo lo hacen a un sitio que goza de la más amplia legitimidad, sino que, atendidas las circunstancias del caso, lo hacen además a un sitio web en el que se promocionan ofertas especiales de productos procedentes directa o indirectamente de la Demandante (*Wm Morrison Supermarkets Plc v. Gavin Marriott*, Caso OMPI No. D2012-0225).

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del sufijo “.es”, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja remoto, toda vez que la denominación “festina” resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, notoria en el sector de relojes en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, no sólo por explotar un sitio web bajo el indicativo “.es” y en lengua española, sino por cuanto, del modo que ha podido comprobarse, ha sido y es su objeto la distribución comercial de relojes, presentándose bajo una apariencia de guardar cualquier tipo de relación o asociación con la Demandante en la medida en que el usuario interesado en la compra de producto accede al lema “Festina mujer – Comprar las últimas colecciones de relojes Festina tienda online outlet Barcelona”, todo ello pese a carecer de autorización o licencia alguna por parte de la Demandante (en sentido similar *Omron Corporation v. Mr. Sing Sang Sung*, Caso OMPI No. D2007-0970).

Si la condición de revendedor de productos originales no otorgaría, ya de por sí, base suficiente para legitimar el registro y uso de un nombre de dominio sin autorización previa por parte del titular de la marca (cfr. *Griesser Holding AG v. Pedro Marín Márquez, Persiauto, S.C.P.*, Caso OMPI No. D2014-1946), acontece aquí que el Demandado tampoco ha incluido indicación alguna o *disclaimer* para evitar la inmediata (e inevitable) asociación con la Demandante.

Como tampoco cabe considerarlo ajeno a la existencia de un nombre de dominio previo, <festina.com>, titularidad de la Demandante, plenamente operativo y en vigor. Y de ahí precisamente que añadiera el término genérico “mujer”, cuando procedió al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo lo que antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

De otra parte, también cabe reputar de mala fe el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa <festinamujer.es>, al haber propiciado una confusión evidente en el público con el fin de atraerlo para obtener un lucro resultante a partir de la venta de productos supuestamente originales, conducta que este Experto ha reputado como ilegítima en numerosas ocasiones.

Sobre lo anterior, no debe despreciarse el hecho de que el contenido del sitio web operado bajo el nombre de dominio en disputa podría suponer un evidente descrédito de la imagen de marca así como la erosión de la reputación corporativa de la Demandante.

De todo lo anterior que se estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el 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 <festinamujer.es> sea transferido a la Demandante.

**Paz Soler Masota**

Experto

Fecha: 12 de julio de 2017