

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Fossil Group, Inc. c. Song Qiuxiang  
Caso No. DES2017-0040

### **1. Las Partes**

La Demandante es Fossil Group, Inc., con domicilio en Texas, Estados Unidos de América, representada por IP Skill, Italia.

El Demandado es Song Qiuxiang, con domicilio en Henan, China.

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

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1api GmbH. El registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de julio de 2017. El 28 de julio 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 31 de julio 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 del 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 2 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de agosto 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 25 de agosto de 2017.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 6 de septiembre 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 es una compañía estadounidense que opera, a nivel mundial, en el sector de la relojería, joyería y bisutería, así como ropa y complementos, que fabrica y comercializa bajo la marca FOSSIL, tanto en grandes almacenes, tiendas monomarca o tiendas especializadas, así como mediante comercio electrónico a través de su sitio web corporativo alojado en el nombre de dominio <fossil.com>.

Así, la Demandante es titular de registros de marca relativos al distintivo FOSSIL, a nivel mundial, que protegen esta marca, respecto a productos y servicios de las clases 3, 4, 9, 14, 16, 18, 25 y 35. Entre otros, con validez en España, la Demandante es titular de los registros de marca a continuación listados:

- Marca española Núm. 1.307.953 FOSSIL, en clase 14, registrada el 6 de mayo de 1991;
- Marca española Núm. 1.966.291 FOSSIL, en clase 9, registrada el 3 de noviembre de 1995;
- Marca española Núm. 1.968.011 FOSSIL, en clase 18, registrada el 5 de diciembre de 1995;
- Marca española Núm. 2.022.151 FOSSIL, en clase 16, registrada el 7 de octubre de 1996;
- Marca española Núm. 2.129.689 FOSSIL, en clase 20, registrada el 20 de mayo de 1998;
- Marca española Núm. 2.142.576 FOSSIL, en clase 28, registrada el 5 de abril de 1999;
- Marca de la Unión Europea Núm. 2.107.001 FOSSIL, en clase 14, registrada el 8 de mayo de 2002;
- Marca de la Unión Europea Núm. 431.148 FOSSIL, en clases 3, 9, 14 y 25, registrada el 28 de mayo de 2002;
- Marca de la Unión Europea Núm. 1.940.097 FOSSIL, en clase 9, registrada el 12 de diciembre de 2001;
- Marca de la Unión Europea Núm. 4.691.804 FOSSIL, en clase 35, registrada el 14 de julio de 2011;
- Marca de la Unión Europea Núm.14.888.473 FOSSIL, en clase 4, registrada el 25 de abril de 2016;
- Marca de la Unión Europea Núm. 4.779.054 FOSSIL, en clases 16, 18 y 28, registrada el 1 de abril de 2011;
- Marca de la Unión Europea Núm. 6.271.118 FOSSIL, en clases 9 y 16, registrada el 18 de agosto de 2008;
- Marca de la Unión Europea Núm. 14.612.774 FOSSIL, en clases 9, 14 y 42, registrada el 28 de abril de 2016;
- Marca de la Unión Europea Núm. 15916752 FOSSIL, en clases 9, 18 y 20, registrada el 15 de febrero de 2017;

El nombre de dominio en disputa <fossilmadrid.es> fue registrado el 1 de septiembre de 2016 por el Demandado, que en los datos públicos disponibles de Whois aparece como titular, contrato administrativo y contacto técnico. Alberga una página Web en donde se ofrece la venta de diversos productos identificados por la marca FOSSIL.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que, gracias a sus inversiones en marketing, así como a la calidad y diseño exclusivo de sus productos, la marca FOSSIL goza de considerable reconocimiento y reputación, tanto en España como a nivel mundial.

- Que el nombre de dominio en disputa incluye de forma idéntica su marca FOSSIL, junto al topónimo "Madrid", que carece de carácter distintivo, haciendo referencia geográfica a la capital de España, donde la Demandante tiene varias tiendas monomarca, por lo que será percibido por los consumidores como la referencia a la indicación del lugar donde los productos identificados con su marca se ofrecen a la venta, existiendo un riesgo de confusión con respecto a sus marcas.

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el mismo no se identifica por la denominación "fossilmadrid" ni "fossil Madrid", no es licenciataria ni distribuidor autorizado de su marca, ni ha sido nunca autorizado por la Demandante para registrar el nombre de dominio en disputa. Tampoco tiene el Demandado ninguna marca registrada, válida en España o en otro lugar, relativa a la denominación "fossil" u otra similar. Además, el Demandado se encuentra aparentemente involucrado en el registro recurrente de nombres de dominio relativos a marcas ajenas y en otros dos casos relativos a marcas de la propia Demandante.

- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, ya que en el momento de su registro las marcas de la Demandante se encontraban registradas y disfrutaban de notoriedad considerable, por lo que el Demandado no podía desconocer sus derechos exclusivos.

- Que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe para vender productos de la marca FOSSIL de dudosa autenticidad, debido, fundamentalmente, a su reducido precio, que difiere considerablemente del precio normal de mercado de sus productos. Además, el contenido del sitio Web que alberga el nombre de dominio en disputa utiliza la marca de la Demandante y un diseño gráfico idéntico al utilizado en el sitio Web corporativo de la Demandante, dando la impresión de que se trata del sitio Web oficial del titular de la marca FOSSIL o de un distribuidor autorizado del mismo. A mayor abundamiento, el contenido del sitio Web del Demandado, en todo lo relativo a las condiciones de venta y entrega de los productos, se encuentra parcialmente en idioma inglés, siendo totalmente estándar y sin conexión directa con la actividad y los productos comercializados, por lo que, además de tener como finalidad la venta de productos falsos, parece que sea utilizado para realizar actividades de *phishing* o *data farming*, es decir, para inducir a los usuarios de Internet a visitar el sitio, registrarse para comprar productos y proporcionar sus datos personales, a fin de permitir el uso futuro duradero de dichos datos para otros fines.

- Que, en el pasado, el Demandado ha registrado y utilizado con mala fe otros nombres de dominio confundibles con las marcas de la Demandante, así los nombres de dominio <fossil-outles.com> y <fossil-watches.net>, y también ha estado involucrado en otros procedimientos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP") relativos a nombres de dominio que incluían marcas de terceros, que fueron, todos ellos, resueltos, tras estimar la mala fe del Demandado, ordenando la transferencia de los nombres de dominio en favor de los demandantes. El Demandado ha llevado a cabo una conducta recurrente, registrando un elevado número de nombres de dominio para su utilización de mala fe, con la finalidad de dirigir el tráfico de los usuarios de Internet hacia sus sitios Web, sin tomar ninguna medida para evitar la explotación del valor añadido de las marcas de terceros incluidas en los nombres de dominio registrados por el mismo. Además, el Demandado debía ser consciente de los derechos de la Demandante, máxime teniendo en cuenta los diversos procedimientos previos llevados a cabo con éxito en contra el mismo en virtud de la Política, por lo que su conducta en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se ha efectuado de mala fe.

## B. Demandado

El Demandado 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:

- 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;
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Es importante precisar que el análisis de la concurrencia de estos requisitos y 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, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. c. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. c. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

### 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 es titular de varios registros de marca españoles y de la Unión Europea que consisten en la denominación "fossil", siendo válidos, encontrándose, todos ellos, registrados y vigentes en España. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El nombre de dominio en disputa incluye de forma íntegra e idéntica el término "fossil", que constituye el distintivo registrado como marca por la Demandante, en primer lugar, seguido del topónimo "Madrid". De forma que, a juicio del Experto, la marca de la Demandante resulta fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa, no añadiendo ningún elemento distintivo adicional que pueda evitar o atenuar el riesgo de confusión con las marcas de la Demandante.

El dominio correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés, "ccTLD") ".es", carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group*, *supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH v. Lin Yanxiao*, Caso OMPI No. DES2015-0017; 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, en conclusión, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta similar a las marcas de la Demandante, hasta el punto de crear confusión y quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

El análisis de si el Demandado 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 el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. 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 la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, *Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira*, Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. Eren Atesmen*, Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, Caso OMPI No. DES2015-0026. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el caso que nos ocupa, el Demandado no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, esto es, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando, automáticamente, por si sola, una decisión a favor de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante se desprende que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado. El Experto ha podido comprobar que el Demandado no es titular de ninguna marca con efectos en España que consista o contenga las denominaciones “fossilmadrid” o “fossil madrid”. Además, la Demandante acredita que el Demandado no es distribuidor autorizado de su marca y alega que tampoco ostenta ninguna licencia u otro derecho, ni está autorizado para utilizar sus marcas ni registrarlas como nombre de dominio.

Al no contestar a la Demanda, no se ha proporcionado por el Demandado ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ni de un uso legítimo no comercial o leal, sino que, por el contrario, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa realiza una oferta comercial de productos de la marca FOSSIL, a un precio bastante inferior a sus costes normales de mercado, sin contener ninguna indicación sobre el origen ni la autenticidad de los mismos, ni tampoco, contiene ninguna indicación sobre la titularidad del propio sitio Web, no mostrando ninguna advertencia que desvincule a éste de la Demandante. Al contrario, el Experto ha podido constatar que el diseño de la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa, es similar al contenido en el sitio Web oficial de la Demandante, dando la impresión de que se trata de un sitio Web oficial de la misma o vinculado a uno de sus distribuidores oficiales.

Las decisiones adoptadas en el marco de la Política han concluido que puede reconocerse una conducta legítima en los revendedores que utilizan un nombre de dominio que contiene la marca del demandante, para ofertar la venta u otros servicios de productos identificados por la misma, siempre que concurren cumulativamente los requisitos establecidos por la llamada “doctrina Oki Data” (*Oki Data Americas, Inc. V. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903). De forma que, para entender que en estos casos existen derechos o intereses legítimos en el Demandado, es precisa la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- (i) que exista una oferta real de los productos y/o servicios en cuestión;
- (ii) que se utilice el sitio Web para ofertar únicamente los productos y/o servicios amparados bajo la marca de la demandante;

- (iii) que en el sitio Web se muestre de forma correcta, clara y prominente, la relación existente o la falta de relación, entre el titular del nombre de dominio en disputa y el titular de la marca utilizada en el mismo; y
- (iv) que el titular del nombre de dominio en disputa, demandado, no siga un patrón de registros que muestre su intención de acaparar el mercado.

(Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.)

En el caso que nos ocupa, no se ha incluido en el sitio Web que alberga el nombre de dominio en disputa ninguna referencia a la titularidad del mismo, ni a la relación o falta de relación de su titular y la titular de la marca FOSSIL, o sea, la Demandante. Al contrario, se utiliza un diseño e impresión visual que, a juicio de este Experto, resulta similar al usado en el sitio Web oficial de la Demandante.

Además, el mismo Demandado registró otros dos nombres de dominio que incluían la marca FOSSIL, <fossil-outles.com> y <fossil-watches.net>, que fueron objeto de sendos procedimientos en virtud de la Política, dando lugar a su transferencia en favor de la Demandante, lo que puede ser indicativo, a juicio de este Experto, de una conducta tendente a acaparar el mercado en relación a las marcas de la Demandante, así como también en relación a otras marcas de terceros, que también han sido incluidas en otros registros de nombres de dominio efectuados por el mismo Demandado, siendo igualmente objeto de otros procedimientos en virtud de la Política que también han dado lugar a su transferencia en favor de los demandantes.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no concurren en el presente caso los requisitos necesarios para entender que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, considerando que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, habiendo acreditado *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

### **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.

Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, 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 en disputa. Así cabe citar, entre otras, *Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc.*, Caso OMPI No. DES2012-0002; *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun, supra*; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

Respecto a ello, la Demandante ha aportado diversa documentación que acredita, a juicio de este Experto, que sus marcas gozan de notoriedad en España dentro de su sector de actividad, relativo a artículos de relojería, joyería y bisutería, así como ropa y complementos. Además, es fácilmente comprobable por este Experto que la marca FOSSIL goza de amplia difusión en Internet.

Esta notoriedad y fuerte presencia en Internet hace improbable que el Demandado no conociera el distintivo que identifica los productos y servicios de la Demandante, en el momento en que solicitó el registro del nombre de dominio en disputa. Es difícil imaginar que el Demandado haya elegido el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente las marcas de la Demandante, máxime teniendo en cuenta que el propio Demandado efectuó también otros registros de nombres de dominio que incluían la marca FOSSIL, que fueron objeto de otros procedimientos en virtud de la Política, dando lugar a su transferencia en favor de la Demandante. Todo ello, atendiendo a las circunstancias del caso, aboca a

calificar su actuación como de mala fe, habida cuenta de la confusión por asociación que el nombre de dominio en disputa puede generar con las marcas notorias de la Demandante y la perturbación que puede ocasionar a la actividad comercial de la Demandante el registro de varios nombres de dominio que incluyen su marca.

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa resulta elevadamente similar a la marca notoria de la Demandante, por lo que puede inducir a errores o riesgos de confusión en los usuarios de Internet, y permite, en el balance de las probabilidades, considerar que el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó de mala fe para aprovecharse probablemente de la reputación alcanzada por las marcas de la Demandante.

Además, cabe entender que el Demandado tuvo la intención de perturbar la legítima actividad de la Demandante, o, al menos, de hecho así ha ocurrido, ya que el registro y posesión del nombre de dominio en disputa, así como los otros dos nombres de dominio registrados por el Demandado que incluyen la marca notoria de la Demandante (<fossil-outles.com> y <fossil-watches.net>), claramente crea confusión por asociación con la Demandante y sus marcas, e impide a ésta última utilizar en Internet unos nombres de dominio que tienen como elemento principal su marca FOSSIL.

Por otra parte, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa oferta la venta de productos de la marca de la Demandante, sin autorización de ésta y sin incluir ninguna referencia sobre el origen y autenticidad de los productos, ni sobre el origen y titularidad de la propia página Web, la relación o falta de relación entre el titular de la misma y la Demandante. De forma que, a juicio de este Experto, existe un riesgo de confusión y de asociación, que da lugar al aprovechamiento ilícito de la reputación alcanzada por las marcas de la Demandante, por parte del Demandado, con una conducta que manifiesta su mala fe.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto 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, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <fossilmadrid.es> sea transferido a la Demandante.

**Reyes Campello Estebanz**

Experto

Fecha: 12 de septiembre de 2017