

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Activos Inc., S.A. de C.V. c. Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) /

Armando Garcia

Caso No. D2022-0507

1. Las Partes

La Demandante es Activos Inc., S.A. de C.V., México, representada por SELCO, México.

La Demandada es Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org), Estados Unidos de América / Armando Garcia, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cuadrashopmx.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de febrero de 2022. El 14 de febrero de 2022 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de febrero de 2022, envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 15 de febrero de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 25 de febrero de 2022.

El Centro envió una comunicación a las partes el 15 de febrero de 2022 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 25 de febrero de 2022. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el

Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de marzo de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de marzo de 2022. 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 11 de abril de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de abril de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la Demanda y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

La Demandante:

- 1) Es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de calzado, vestuario, artículos de sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero, constituida el 13 de abril del 2015 y cuenta con una licenciataria autorizada manufacturera de botas, CUADRA, S.A. de C.V., por virtud de un contrato de licencia de fecha 23 de julio del 2016.
- 2) Es titular de diversos registros marcarios con la denominación CUADRA en México, mientras que su licenciataria autorizada “Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V.” es titular de diversos registros marcarios en distintos países.
- 3) Ha ofrecido por tres décadas productos de piel, mismos que son comercializados por medio de Internet, mediante el sitio web oficial “www.cuadra.com.mx” facilitando a los consumidores la venta en línea para adquirir dichos artículos, sin mencionar que cuentan con diversos establecimientos tanto en México como en el extranjero lo cual se puede corroborar en el sitio web “www.cuadra.com.mx/tiendas-cuadra” en el cual podrá desprenderse que se cuentan con más de 60 puntos de venta con productos con la marca CUADRA.
- 4) Ha realizado significativa inversión de recursos humanos y económicos para la oferta de artículos de excelente calidad, los cuales son comercializados tanto en México, como en muchos países del mundo y por esta razón en México se encuentra en trámite ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), la Declaratoria de Marca Famosa de la denominación CUADRA, a través de la cual se busca evidenciar la reconocida presencia de la marca CUADRA a nivel nacional e internacional y obtener el distintivo de fama nacional.
- 5) Entre los diversos registros de marca, otorgados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) en México, es titular del registro No. 590634 CUADRA en clase internacional No. 25 solicitado el 13 de marzo de 1996, con fecha de inicio de uso 13 de junio de 1995 y concedido el 26 de octubre de 1998, estando vigente hasta el 13 de marzo del 2026. Así también, del registro 520985 CUADRA, en clase internacional 35, solicitado el 12 de marzo del 1996 con fecha de inicio de uso 30 de junio de 1995, concedido el 25 de abril de 1996 y vigente hasta el 12 de marzo del 2026 y el registro No. 1506497 CUADRA, en clase internacional 35, solicitado el 2 de septiembre del 2014, otorgado el 15 de enero del 2015, con vigencia hasta el 2 de septiembre del 2024.

6) Así también tiene registrado el nombre de dominio <www.cuadra.com.mx> con fecha de creación 6 de marzo de 1998.

El nombre de dominio en disputa <cuadrashopmx.com> se registró el 18 de junio de 2021 y es utilizado para desplegar un sitio web que no solo imita el de la Demandante, sino que también ofrece para la venta los mismos productos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en sus alegaciones que:

- 1) El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante y fue registrado el 18 de junio de 2021, fecha posterior a la de la solicitud y registro de las marcas de la Demandante.
- 2) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ni es comúnmente conocido en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
- 3) La Demandante no tiene conocimiento o pruebas de que el Demandado haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legítima y/o legal del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.
- 4) El nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio comercial de la Demandante titular de la marca y reflejarla en el mismo.
- 5) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que el Demandado debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca CUADRA, tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Demandante de la misma.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Idioma del Procedimiento

De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

El acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en inglés. La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea en español, lo anterior considerando que las partes son de origen mexicano y para ello proporciona evidencias como la página del Demandado "cuadrashopmx.com" en donde se muestra el contenido en idioma español y se indica un domicilio en la ciudad de León, Guanajuato, ubicada en México.

La Demandada, guardó silencio sobre la cuestión y no presentó objeciones o cuestionamientos al respecto.

De acuerdo con dichos antecedentes, el Experto considera que se dan en el presente caso, razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español.

De conformidad con la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- i) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; y
- ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Demandado no presentó contestación a la Demanda promovida por la Demandante, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 (a) del Reglamento; es decir, resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

En este orden de ideas, y puesto que el Demandado no presentó contestación a las alegaciones de la Demandante, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Demandado.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio en disputa <cuadrashopmx.com> es confusamente similar a la marca CUADRA ya que reproduce íntegramente la marca de la Demandante para que la misma sea reconocible.

Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.com”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.

Por otra parte, la expresión “mx”, que aparece precedida por la expresión “cuadrashop”, no evita que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante

A juicio del Experto, la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la demanda, 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;
- ii) el demandado (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;
- iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, la Demandante demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Demandado no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Demandado con la marca de la Demandante; (ii) que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Demandado no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Demandado para rebatir el caso *prima facie* de la Demandante, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo a las alegaciones por parte de la Demandante, las cuales no fueron refutadas por el Demandado, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores ofreciendo los mismos productos y servicios de la marca de la Demandante, y aprovechándose de la amplia reputación de treinta y un años de experiencia en el mercado internacional exportando actualmente a diversos países. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Demandado, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

Ante la ausencia de contestación, por parte del Demandado, el Experto considera, que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Más aún como en el presente caso, en que la Demandante no otorgó licencia de uso o consentimiento alguno, para la utilización de su marca y a pesar de ello, el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para ofrecer en forma fraudulenta los productos de la Demandante y con ello defraudar a los clientes de la misma, ostentándose como un sitio de la Demandante sin serlo atrayendo en forma indebida a los usuarios de la marca CUADRA.

En virtud de lo anterior, resulta evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa que reproduce la marca CUADRA de la Demandante, con la intención de desviar la atención de los consumidores e inducirlos a error o confusión en cuanto a la procedencia de los productos o de quien los ofrece en venta.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo a la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Demandado de mala fe.

El que en el nombre de dominio en disputa, se reproduzca la marca CUADRA de la Demandante, junto con el hecho de que la historia de la Demandante se remonta a treinta y un años de presencia en el mercado y que sus registros de marca en México se concedieron, el más antiguo (en el año de 1991), con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se sustenta, en que el Demandado probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Demandante y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la misma. Además, el Demandado no dio contestación formal a la Demanda de la Demandante, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición del nombre de dominio en disputa (que reproduce íntegramente la marca CUADRA y la expresión "mx", que pretende hacer creer al público consumidor que se trata de establecimientos en México vinculados con los de la Promovente) la posibilidad de que exista confusión con la marca y los servicios de la Demandante, siendo ello una evidencia de mala fe.

Aunado a lo anterior, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para ofertar los mismos productos a través de Internet dañando la reputación, prestigio y posicionamiento que a lo largo del tiempo ha adquirido por la Demandante a través de la marca CUADRA para productos como calzado y prendas de vestir.

Como consecuencia de lo anterior, la Demandante con el fin de prevenir a sus clientes de un posible engaño al acceder al sitio del Demandado incluyó un aviso en su sitio oficial "www.cuadra.com.mx" en donde hace del conocimiento del público en general, que el nombre de dominio, motivo de esta disputa no es un sitio oficial de CUADRA y con ello el público consumidor no sea sorprendido y afectado por las acciones delictivas del Demandado.

Lo anterior robustece la convicción en el Experto, que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Demandante además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que existe una relación o asociación con la Demandante.

El Demandado ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <cuadrashopmx.com> sea transferido al Demandante.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: Abril 28, 2022