

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Activos Inc., S.A. de C.V. c. Shop Cuadra
Caso No. DMX2022-0035

1. Las Partes

El Promovente es Activos Inc., S.A. de C.V., México, representado por SELCO, México.

El Titular es Shop Cuadra, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <shopcuadra.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de septiembre de 2022. El 21 de septiembre de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de septiembre de 2022 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Solicitud. El 18 de octubre de 2022 el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó una Solicitud enmendada el 19 de octubre de 2022.¹

El Centro verificó que la Solicitud y la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

¹ La Solicitud original se interpuso contra "NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR PROTEGIDO POR PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com". La Solicitud enmendada se presentó contra el Titular, de acuerdo al correspondiente Whois anexo a la Solicitud y a los datos develados por el Registro.

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 19 de octubre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de noviembre de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 24 de noviembre de 2022, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de calzado, vestuario, artículos de sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero.

El Promovente tiene derechos sobre la marca CUADRA, la que tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), registro No. 1506500 en clase 18, otorgado el 15 de enero de 2015, y registro No. 590634 en clase 25, otorgado el 26 de octubre de 1998. El Promovente también tiene registrada ante el IMPI, entre otras, la marca CUADRA y diseño bajo el registro No. 1506498 en clase 25, otorgado el 15 de enero de 2015.²

El nombre de dominio en disputa fue creado el 20 de julio de 2022. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, "CUADRA" en letras estilizadas,³ "Inicio Dama v Caballero v Carrito Finalizar compra", diversas imágenes de botas y accesorios seguidas de descripción y precios, tales como "Bota para dama en piel genuina ¡OFERTA! ~~\$3,995.00~~ \$1,997.00", "Bota tradicional de piel ¡OFERTA! ~~\$3,596.00~~ \$1,798.00", "Bota Cuadra estilo Militar ¡OFERTA! ~~\$3,671.00~~ \$1,835.00", "Billetera de Piel de Venado ¡OFERTA! ~~\$999.00~~ \$499.00".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente y Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. ("Manufacturera") pertenecen a los hermanos Cuadra, quienes se han dedicado a la fabricación de calzado y artículos de piel por más de 30 años y conformado a Grupo Cuadra.

El Promovente es titular de diversos registros marcarios en México, siendo Manufacturera su licenciataria, además de que Manufacturera es titular de varios registros marcarios en otros países y del nombre de dominio <cuadra.com.mx>, creado en 1998 y a través del cual opera el sitio oficial de venta de los productos CUADRA: "https://shop.cuadra.com.mx/".⁴

² No obstante que el artículo 3.B.xiv. del Reglamento dispone que el Promovente deberá adjuntar a la Solicitud todo tipo de pruebas en las que se base, el Promovente presentó meros listados de marcas registradas, sin que hubiese anexado copia de los comprobantes de registro respectivos. Dado lo anterior, este Experto accedió al sitio web del IMPI a verificar algunos de esos registros marcarios.

³ Este Experto nota que esa imagen de CUADRA en letras estilizadas es sustancialmente igual a la marca CUADRA y diseño antes citada.

⁴ El Promovente incluyó en la Solicitud capturas de imágenes del sitio web "https://shop.cuadra.com.mx/".

El Promovente ha realizado una inversión significativa de recursos humanos y económicos para la oferta de artículos de excelente calidad, los cuales son producidos en la ciudad de León, Guanajuato, México, y son comercializados tanto en México como en muchos países del mundo. Así, en 2019 el Promovente solicitó al IMPI la Declaratoria de marca famosa de CUADRA, la que el IMPI emitió el 31 de mayo de 2022.⁵

El nombre de dominio en disputa se conforma por CUADRA, la cual es acompañada por el término “shop”, elemento que ha sido añadido con la finalidad de desviar la atención ya que el mismo es de uso común para ventas no solo en tiendas físicas sino también en tiendas en línea. Además, el nombre de dominio en disputa resulta básicamente idéntico al del sitio web “https://shop.cuadra.com.mx/” que opera el Promovente para su tienda en línea.

El Titular no cuenta con autorización para usar CUADRA en el nombre de dominio en disputa, no tiene derechos para ninguna marca, reserva de derechos o aviso comercial que contenga el término “cuadra”, no es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial por el nombre de dominio en disputa, y no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente.

El Titular no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con oferta alguna de buena fe, sino que lo usa con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de esa marca, obteniendo un lucro indebido. El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa usa la marca CUADRA y diseño aparentando ser productos originales con el fin de crear una asociación y confusión en el usuario final. El Titular ofrece los productos del Promovente de forma fraudulenta y lo que pretende hacer, más allá de hacer un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, es defraudar a los clientes del Promovente, ostentándose como sitio web del Promovente sin serlo y atrayendo de forma indebida a usuarios de la marca CUADRA. Dicho sitio web no solo muestra la marca del Promovente sino que además ha utilizado el mismo formato de acomodo, tipografía y fotografías de los productos CUADRA de forma totalmente intencional para confundir a los compradores, quienes realizan la compra sin obtener los productos y son defraudados.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con conocimiento actual o al menos sustancial de las marcas del Promovente. El Titular obtiene un lucro indebido al usar las marcas del Promovente para comercializar los mismos artículos que el Promovente comercializa fomentando una competencia desleal en virtud de que el Titular no cuenta con licencia de uso de marca para comercializar tales artículos bajo la denominación “cuadra”.

El Titular oferta productos de nombre “cuadra”, lo que evidencia el uso de mala fe de la marca CUADRA del Promovente para ofertar exactamente los mismos productos a través de Internet, dañando la reputación, prestigio y posicionamiento que a lo largo del tiempo ha adquirido dicha marca del Promovente. El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión por asociación con la marca CUADRA en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del mismo, lo que constituye un uso de mala fe.

El Titular ha usado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web en el que se ofrecen falsamente los productos ofrecidos en el sitio web del Promovente, se recaban datos de los posibles adquirentes y se solicita el pago de dichos productos para defraudar a los usuarios. Esa conducta constituye un uso de mala fe.

Los datos de contacto del Titular muestran un domicilio que corresponde a una de las tiendas del Promovente, de tal manera que resulta evidente que el Titular está actuando de mala fe al utilizar datos incorrectos ya que ese domicilio no le corresponde.

El Promovente agregó en su sitio web oficial un aviso en donde hace del conocimiento del público en general que el nombre de dominio en disputa no aloja un sitio oficial CUADRA, debido a las múltiples personas que han resultado estafadas a través del sitio web vinculado al mismo y a efecto de que el público

⁵ El Promovente presentó copia solo de la primera página de dicha Declaratoria, por lo que este Experto desconoce su extensión y términos.

consumidor no se vea afectado con las acciones delictivas del Titular.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudiera haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y acompañado mayores pruebas en apoyo de los mismos. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)⁶).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos

Resulta indiscutido que el Promovente tiene derechos sobre las marcas CUADRA y CUADRA y diseño, las cuales están registradas ante el IMPI.

Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca CUADRA del Promovente.⁷ El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, anteponiendo el término “shop”, percibiéndose que esa marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “shop” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca del Promovente (véase *Compagnie Générale des Établissements Michelin c. Carlos García*, Caso OMPI No. [DMX2019-0023](#)).

⁶ En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

⁷ Este Experto hace notar que el análisis de identidad o similitud en grado de confusión del nombre de dominio en disputa bajo el artículo 1.a.i de la Política no es con respecto a otro nombre de dominio que pueda poseer el Promovente. Dicha circunstancia, en su caso, puede ser relevante bajo los artículos 1.a.ii y 1.a.iii de la Política.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente asevera que no existe relación alguna entre el Titular y el Promovente, que no ha autorizado al Titular para usar su marca, y que el Titular no tiene derechos de marca, reserva de derechos o aviso comercial para “cuadra”. Asimismo, el Promovente alega que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Este Experto nota que el nombre del Titular coincide substancialmente con el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, eso no significa que ese sea el nombre real del Titular, ni implica necesariamente que el Titular sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, cabiendo incluso la posibilidad que el Titular pudiera haber creado maliciosamente ese nombre como registrante para transmitir una falsa impresión, como se tratará más adelante en la presente Decisión.⁸

El Promovente acreditó que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente, ya que en el mismo aparecen las marcas, imagen comercial y productos del Promovente, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca CUADRA del Promovente, ni del operador del nombre de dominio en disputa, y su relación (o falta de relación) con el Promovente. De lo anterior se desprende, que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Titular pareciera pretender la confusión por imitación con el Promovente. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con la marca CUADRA del Promovente (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.⁹

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

Consta que CUADRA y CUADRA y diseño son marcas registradas, y que su registro se remonta a varios años antes que tuviera lugar el registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dichas marcas.

Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con la marca CUADRA del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. El Promovente acreditó que el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa muestra de forma sumamente similar la imagen comercial del Promovente, incluyendo su marca CUADRA y diseño, y ofertando aparentemente la misma clase de productos a los ofrecidos por el Promovente, como si se quisiera hacer pasar por un sitio web del Promovente, sin que se perciba leyenda o anuncio alguno que desligue al Promovente de dicho sitio web y del Titular u operador del nombre de dominio en disputa.

Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su similitud en grado de confusión con la marca CUADRA y la tienda en línea “<https://shop.cuadra.com.mx/>” del Promovente, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca y esa tienda en línea del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa y el sitio web asociado al mismo. En el presente caso, el riesgo de confusión es tan elevado que el Promovente ha

⁸ Situaciones similares en *SuperMedia LLC v. Superpages Vip*, Caso OMPI No. [D2011-1293](#), y *Seeyond v. Seeyond Capital*, Caso OMPI No. [D2020-0370](#).

⁹ Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

incluido en su propio sitio web oficial un aviso acerca de la ausencia de autenticidad del nombre de dominio en disputa. Lo anterior constituye para este Experto un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.¹⁰

Por lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <shopcuadra.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 11 de diciembre de 2022

¹⁰ En *Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V. v. Jesus Navarro Saracibar*, Caso OMPI No. [DMX2013-0009](#), se establece: “el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular ha creado la falsa impresión de asociación con la Promovente [...] ello implica que el Titular conocía previamente de la existencia de las marcas [de la Promovente]”. En *Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia*, Caso OMPI No. [DMX2014-0028](#), se establece: “el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio web del Titular pertenecía en realidad al Promovente”. En *Rockwell Automation c. Carlos Gabriel Godinez Lee*, Caso OMPI No. [DMX2020-0020](#), se establece: “el hecho que junto con el nombre de dominio en disputa se pretende duplicar la página de la Promovente además de copiar su logotipo e imágenes de sus productos, lo ha hecho con la intención de crear confusión. Así también esta conducta la hace con intención de desviar a clientes legítimos de la Promovente, lo que robustece la consideración del Experto en el sentido de que se registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe”.