

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Crocs Trading Company Pte. Ltd. c. NG Supply SA de CV  
Caso No. DMX2023-0026

### 1. Las Partes

La Promovente es Crocs Trading Company Pte. Ltd., Singapur, representada por Arochi & Lindner, México.

El Titular es NG Supply SA de CV, México.

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

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

El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de junio de 2023. El 27 de junio de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de julio de 2023 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 difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El 7 de julio de 2023, el Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente transmitiéndole el nombre del registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitándola a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada el 11 de julio de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplieran con 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”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de julio de 2023. En observancia del artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de agosto de 2023. 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 4 de agosto de 2023. El Titular envió al Centro una comunicación por correo electrónico el 7 de julio de 2023.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de agosto de 2023, previa recepción de su Declaración firmada de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El procedimiento se tramita en español al surtir aplicación la regla general prevista en el artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.”

Luego de revisar las constancias del expediente, el Experto está satisfecho de que tanto la Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Promovente es una empresa singapurense que comercializa productos de calzado.

La Promovente es dueña de la marca HEY DUDE, registrada en México desde el 10 de mayo de 2017 (Reg. No. 1752143) con respecto a zapatos casuales, comprendidos en la clase 25 del nomenclador internacional.<sup>1</sup>

La Promovente es dueña también de la marca HEY DUDE, registrada en los Estados Unidos de América desde el 14 de marzo de 2017 (Reg. No. 5516629) con respecto a zapatos y sandalias (flip flops), comprendidos en la clase 25 del nomenclador internacional.

Los citados registros de marca se encuentran vigentes, según se desprende de la documentación aportada por la Promovente.

Las marcas mexicanas HEY DUDE fueron registradas originalmente por Full Fortune Brands Limited, de nacionalidad china, quien las transmitió en propiedad a Full Fortune Intellectual Limited<sup>2</sup>, cuya transmisión de derechos quedó inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con fecha 23 de septiembre de 2020 según se acredita con los oficios correspondientes.

Por su parte, las marcas estadounidenses HEY DUDE fueron registradas originalmente por Full Fortune Intellectual Limited.

Los registros de marca HEY DUDE de Full Fortune Intellectual Limited, incluyendo los registros mexicanos y estadounidenses, fueron transmitidos en propiedad a la Promovente mediante Contrato de Cesión de Derechos de Marca (Trademark Assignment) de fecha 31 de enero de 2023, que se exhibió como Anexo 4 de la Solicitud.

De todo ello se sigue que la Promovente detenta la titularidad de los registros mexicanos y estadounidenses de la marca HEY DUDE en que se basa la Solicitud.

---

<sup>1</sup> Establecido en virtud del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).

<sup>2</sup> Una empresa constituida y domiciliada en Hong Kong, China.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de abril de 2022 y desde entonces hospeda una página Web protegida por un password y en la que aparece el nombre y logotipo de “Shopify”.

Entre el 27 de enero de 2023 y el 28 de marzo de 2023, representantes de la Promovente y del Titular intercambiaron comunicaciones por correo electrónico, para que el Titular transmitiera voluntariamente el nombre de dominio en disputa a la Promovente, sin que ambas partes lograran llegar a un acuerdo.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Promovente**

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

- i. La Promovente tiene registrada y usa la marca HEY DUDE en México, los Estados Unidos de América, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, la Unión Europea, Georgia, Hong Kong (China), India, Indonesia, Israel, Japón, Kazakstán, Kenia, Laos, Malasia, Moldova, Myanmar, Nigeria, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, República de Corea, Suiza, Taiwán (Provincia de China), Tanzania, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Viet Nam, entre otros países;
- ii. Varias de las marcas HEY DUDE registradas en México y los Estados Unidos de América anteceden el registro del nombre de dominio en disputa;
- iii. Desde 2008, las marcas HEY DUDE han desarrollado presencia internacional con tiendas físicas en los Estados Unidos de América, Italia, España y Alemania;
- iv. En México los productos de la marca HEY DUDE se distribuyen a través de la tienda departamental “Liverpool”, tal y como se desprende de su portal “www.liverpool.com.mx” y de la enmienda 1 al contrato de distribución de productos HEY DUDE en México (entre otros territorios) que se exhibe como Anexo 9 de la Solicitud;
- v. Las marcas HEY DUDE sirven para identificar al Promovente y sus respectivos productos;
- vi. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca HEY DUDE, de lo que se desprende la semejanza en grado de confusión del referido nombre de dominio con la marca distintiva de la Promovente;
- vii. La fecha de registro de algunas de las marcas HEY DUDE de la Promovente, en la clase 25, claramente anteceden la fecha de registro del nombre de dominio en disputa;
- viii. Los registros y el uso duradero y prominente de las marcas HEY DUDE evidencia los derechos exclusivos de la Promovente sobre estas marcas con relación a los productos y servicios en su área de negocios;
- ix. El Titular debe aportar pruebas extrínsecas que correspondan con el grupo de consumidores que acceden al nombre de dominio en disputa por su asociación con el Titular, y no con la Promovente, para demostrar que comúnmente es conocido por el nombre de dominio en disputa y por tanto tiene interés legítimo sobre este;
- x. La Promovente nunca ha autorizado que el Titular use el nombre de dominio en disputa para ningún propósito;
- xi. El Titular capitaliza la semejanza en grado de confusión del nombre de dominio en disputa con la marca HEY DUDE para desviar tráfico de Internet que probablemente estaba dirigido a los sitios Web

de la Promovente o de distribuidores autorizados de productos HEY DUDE en México como “www.liverpool.com.mx/tienda?s=hey+dude”, lo que no solo es impropio sino ilegal y por tanto no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa;

- xii. El Titular registró el nombre de dominio en disputa con la intención de confundir al consumidor y aprovecharse gratuitamente de la buena reputación asociada a la marca HEY DUDE de la Promovente, lo que claramente demuestra la mala fe del Titular para efectos de la Política;
- xiii. También es indicativo de mala fe que el Titular no usa el nombre de dominio en disputa en conexión con un sitio Web activo;
- xiv. El nombre de dominio en disputa genera la falsa impresión de ser el Titular un agente autorizado, licenciatarario o representante de la Promovente, lo que no es.

## **B. Titular**

El Titular no contestó formalmente la Solicitud, aunque el 7 de julio de 2023, el Titular envió al Centro una comunicación, sin copiar a la Promovente, que se detalla más adelante. Ver apartado 6.D *infra*.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Preliminar**

En vista de que la Política es una variante de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la “Política UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a la doctrina reflejada en 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](#)”).

### **B. General**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar 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 tiene derechos la Promovente;
- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
- iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto se avoca enseguida a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.

### **C. Identidad o similitud en grado de confusión**

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar si la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente es reconocible en la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

La Solicitud se basa, *inter alia*, en el registro mexicano No. 1752143 y estadounidense No. 5516629 de la marca HEY DUDE.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ver apartado 4 de esta Decisión.

Estos registros anteceden la fecha de presentación de la Solicitud. Ver sección 1.1.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Al confrontar la marca registrada HEY DUDE con el nombre de dominio en disputa el Experto observa que los términos de uno y otro signo coinciden letra por letra.

La extensión “.mx” es irrelevante para los fines del presente análisis al ser un elemento técnico y necesario<sup>4</sup> del nombre de dominio en disputa. Ver sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por ende, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa <heydude.mx> es idéntico a la marca registrada HEY DUDE de la Promovente.

Habida cuenta de lo anterior se estima superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

#### **D. Derechos o intereses legítimos**

El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- i. “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, 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 o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- ii. el titular (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, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Con relación a este requisito, la Promovente afirma que:

La Promovente no ha autorizado al Titular el uso de la marca HEY DUDE; y

El Titular desvía tráfico de Internet que, de origen, tenía como destino el portal de la Promovente o de su distribuidor en México de productos HEY DUDE, lo que no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa;

Estas manifestaciones de la Promovente, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. El Titular no contestó formalmente a la Solicitud, y bajo este tenor, no presentó argumentos o pruebas que acrediten derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Únicamente, en una comunicación informal al Centro, el Titular señaló: “(...) sobre este tema desde hace meses estamos en comunicación con el equipo internacional de la marca y tenemos un acuerdo para ceder el dominio cubriendo el costo que esto implicó para nosotros por un previo contrato para venta de su producto en el país, razón por la cual nosotros lo tenemos registrado”. El Titular no ha aportado evidencia alguna que apoye dichas alegaciones. La comunicación del Titular hace referencia a comunicaciones con el equipo de la Promovente, y en este sentido la Promovente aportó evidencia de una cadena de correos electrónicos entre las Partes. De los correos electrónicos intercambiados entre las Partes se desprende que la intención del Titular era deshacerse de existencias adquiridas aparentemente a un “antiguo” distribuidor de los productos de la Promovente, y que la

---

<sup>4</sup> Dominio de nivel superior de código de país, mejor conocido como ccTLD.

transferencia del nombre de dominio en disputa estuviera sujeta a la adquisición de dichas existencias. Por otro lado, en dichas comunicaciones el Titular señalaba en relación con el nombre de dominio que la marca pertenece al Promovente, y que no tienen interés en pelear (“In brief we are open to work on domain, we completely understand and are in agreement brand belongs to your company and have no interest in fighting over it”).

Aún en el supuesto de que el Titular hubiera adquirido productos de un antiguo distribuidor de la marca HEY DUDE, la tenencia de dichas existencias no es suficiente para generar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa para el Titular bajo la Política, especialmente teniendo en cuenta que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Promovente.

Obviamente, el Experto no se pronuncia sobre la posible comercialización por el Titular de sus existencias por canales distintos al nombre de dominio en disputa, lo que quedaría fuera del ámbito de la Política.

Las constancias aportadas por la Promovente hacen suponer al Experto que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni realiza una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio en disputa ni un uso legítimo o no comercial de este.

A criterio del Experto, la incorporación de la marca registrada HEY DUDE al nombre de dominio en disputa, sin consentimiento de la Promovente, provoca una confusión por asociación con la Promovente ya que los usuarios de Internet confían que el nombre de dominio en disputa hospede el portal oficial de la Promovente en México, lo que no ocurre por culpa del Titular.

La confusión por asociación que genera el nombre de dominio en disputa, al ser este idéntico a la marca HEY DUDE de la Promovente, precluye la posibilidad de que el Titular reclame derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En consecuencia, el Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con el segundo requisito del artículo 1.a) de la Política.

#### **E. Registro o uso de mala fe**

El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

i. “circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la

promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

Por principio de cuentas, el Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer requisito de su artículo 1.a).

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto toma nota de: a) la distintividad de la marca HEY DUDE con relación a productos de calzado, b) la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca HEY DUDE, y c) el registro y uso previo de la marca HEY DUDE en múltiples países, infiriendo a partir de ello que el Titular no podía desconocer la marca de la Promovente al momento de registrar un nombre de dominio idéntico a esa marca. Ver *Full Fortune Intellectual Limited, Crocs, Inc. c. Unger Johanna*, Caso OMPI No. [D2022-3266](#) (Considerando el carácter distintivo y el uso prolongado de la marca HEY DUDE del demandante, resulta inconcebible que el demandado registrara el nombre de dominio <heydude-shoes-sale.com> sin conocer la referida marca del demandante).

La conformación del nombre de dominio en disputa evidencia que el Titular se apropió indebidamente de la marca HEY DUDE para desviar probablemente tráfico destinado al portal de la Promovente valiéndose de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca HEY DUDE para atraer a los usuarios de Internet, lo que configura mala fe conforme a la Política. Ver *Full Fortune Intellectual Limited c. 刘剑 (Liuzhao) and 刘有琴 (Liuyouqin)*, Caso OMPI No. [D2021-2243](#) (Tomando en cuenta la distintividad de la marca HEY DUDE y la composición de los nombres de dominio <heydudes.net> y <heydudesshoes.net>, el Panel concluye que la intención del demandado al registrar y usar los referidos nombres de dominio fue lucrar de la confusión que el propio demandado generó a fin de que el público en general visite sus sitios web).

Estas circunstancias forman convicción en el Experto de que el registro del nombre de dominio en disputa y/o su uso en las condiciones arriba apuntadas configuran un aprovechamiento indebido de la reputación que posee la marca HEY DUDE de la Promovente.

En conclusión, el Titular registró de mala fe y ha venido usando también de mala fe el nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 1.a) de la Política.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <heydude.mx> sea transferido a la Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

**Reynaldo Urtiaga Escobar**

Experto único

Fecha: 27 de agosto de 2023