

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Activos Inc., S.A. de C.V. c. Franco Shop
Caso No. DMX2023-0038

1. Las Partes

La Promovente es Activos Inc., S.A. de C.V., México representada por Rodrigo Lanuza Acosta, México.

El Titular es Franco Shop, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <franco-shop.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 19 de septiembre de 2023. El 20 de septiembre 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 mismo 20 de septiembre de 2023, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía 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 9 de octubre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de octubre 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 1 de noviembre de 2023.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de noviembre de 2023, recibiendo la Declaración 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.

4. Antecedentes de Hecho

i. La Promovente Activos Inc., S.A. de C.V. es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de calzado, vestuario, artículos de sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero, incorporada el 13 de abril de 2015.

ii. En relación con el numeral anterior, la Promovente, a través de su licenciataria autorizada Manufacturera de Botas Cuadra S.A. de C.V., acreditándolo mediante el contrato de licencia de uso marcario de fecha 23 de julio de 2016 concedido por la Promovente, han explotado y resguardado el uso de la marca CUADRA.

iii. La licenciataria autorizada Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V., es una empresa creada desde 1991, siendo una empresa con más de 30 años de existencia en el mercado de calzado y artículos de piel.

iv. Con base en lo anterior, la Promovente y Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. se han dedicado a la fabricación de calzado y artículos de piel por más de 30 años, conformando a “Grupo Cuadra”, compartiendo un mismo grupo de interés.

v. La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios concedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):

- Registro CUADRA (y diseño) 1596604 en clase 14, registrado el 7 de diciembre de 2015.
- Registro CUADRA 590634 en clase 25, registrado el 26 de octubre de 1998.
- Registro FRANCO CUADRA 1315777 en clase 18, registrado el 27 de septiembre de 2012.
- Registro FRANCO CUADRA 1315778 en clase 25, registrado el 27 de septiembre de 2012.
- Registro BOTAS C CUADRA 1046066 en clase 21, registrado el 24 de Junio de 2008.

vi. La licenciataria autorizada Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. es titular del nombre de dominio <cuadra.com.mx>, sitio oficial de venta de los productos identificados con la marca CUADRA, cuya fecha de creación es el 6 de marzo de 1998.

vii. La Promovente obtuvo por parte del IMPI la Declaratoria de Marca Famosa de la denominación CUADRA, tramitándose bajo el número de expediente M.F.2232/2019G-931681, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del IMPI el 10 de junio de 2022.

viii. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de junio de 2023. Actualmente, el nombre de dominio en disputa aloja un sitio web activo, a través del cual se publicitan productos bajo la marca CUADRA y de igual naturaleza a los publicitados y comercializados por la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

i. El nombre de dominio en disputa se conforma por la denominación “franco”, la cual es acompañada del vocablo “shop”, cuya traducción al español es “tienda/negocio”, y solo ha sido añadido con la finalidad de desviar la atención ya que tal vocablo es de uso común para ventas en tiendas físicas y en línea, usando un nombre de dominio compuesto de la primera palabra de la marca FRANCO CUADRA propiedad de la Promovente, añadiendo la palabra “shop”, que resulta una palabra común buscando con ello una asociación intencionada sobre las marcas de la Promovente.

ii. La Promovente provee a través de su página web oficial “www.cuadra.com.mx” información de sus marcas CUADRA y FRANCO CUADRA, su historia, eventos, noticias, la forma de producción, las pieles que usan, y las tiendas físicas disponibles, asimismo provee la tienda en línea que direcciona al dominio <shop.cuadra.com.mx/caballero/shop.html> siendo notable que el Titular ha usado información e imágenes idénticas de las páginas de la Promovente, con el objetivo de lograr que la página web contenida en el nombre de dominio en disputa resulte prácticamente idéntico al de la Promovente, buscando crear confusión en el público en general a través de estrategias engañosas, y con ello verse beneficiado por el posicionamiento de la marca de la Promovente.

iii. El mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo en ese nombre, de acuerdo a la política (Ver *Polaroid Corp. v. Jay Strommen*, Caso OMPI No. [D2005-1005](#) “el titular tiene la obligación de probar que tiene derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio”; ver *Dr. Ing h.c. F. Porsche v. Simon Postles*, Caso OMPI No. [D2001-1360](#)).

iv. En relación con el punto anterior, el Titular no podrá acreditar dichas circunstancias por lo siguiente:

- El Titular no tiene derechos sobre la marca CUADRA ni sobre la marca FRANCO CUADRA, y el Titular no está haciendo un uso razonable o no comercial legítimo del nombre de dominio en disputa, ni utiliza los términos “cuadra” y “franco cuadra” con oferta alguna de buena fe. Por ello, el Titular no tiene afiliación o relación con la Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca CUADRA o FRANCO CUADRA en el nombre de dominio en disputa (Ver *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp.*, Caso OMPI No. [D2000-0020](#) “no existen derechos o intereses legítimos en donde el Titular no fuera comúnmente conocido por la marca y nunca solicitó una licencia o permiso del Promovente para utilizar el nombre registrado bajo la marca”).

- El Titular ofrece los productos de la Promovente en 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 de la Promovente, ostentándose como sitio de la Promovente sin serlo y con ello atraer de forma indebida a los usuarios de la marca CUADRA y FRANCO CUADRA. De igual manera, el Titular en ningún momento ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni ha adquirido derechos de marcas de productos o servicios sobre la marca CUADRA, la cual pertenece a la Promovente.

v. El Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de las marcas de la Promovente, ya que el Titular usa las marcas de la Promovente en la página web contenida en el nombre de dominio en disputa, para comercializar artículos en México, tal y como lo hace la Promovente, lugar en donde la Promovente fabrica y comercializa los artículos a saber de calzado y prendas de vestir primordialmente.

vi. El Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa debido a que no tiene interés legítimo sobre el mismo y no se encuentra usándolo de buena fe.

vii. El Titular obtiene un lucro indebido al promocionar artículos de calzado con la marca CUADRA, cuya titularidad ostenta la Promovente.

viii. El uso hecho por el Titular del 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 de dicho sitio web, constituyendo un uso de mala fe de acuerdo con el párrafo 1(b)(iv) de la Política.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

- “a) el nombre de dominio es idéntico o semejante 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 tienen derechos; y
- b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP y 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](#)”).

Dado que el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

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 la Promovente tiene derechos;

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <franco-shop.com.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas FRANCO CUADRA de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que la marca FRANCO CUADRA se encuentra parcialmente reproducida en el nombre de dominio en disputa <franco-shop.com.mx>. En el presente caso la adición del término “shop” no evita que se concluya la similitud en grado de confusión entre la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa. (Ver *Sanoft-Aventis v. USMeds.com*, Caso OMPI No. [D2004-0809](#)).

Por otra parte, en este caso, el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, el cual reproduce la marca CUADRA de la Promovente, imágenes y datos de la página de la Promovente y supuestamente oferta exactamente los mismos productos que la Promovente, confirma la intención del Titular de registrar el nombre de dominio en disputa precisamente por la similitud en grado de confusión con la marca de la Promovente (ver sección 1.15 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca de la Promovente.

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) correspondiente a México “.mx” carece, bajo la LDRP, de relevancia para distinguir al nombre de dominio en disputa <franco-shop.com.mx> de las marcas FRANCO CUADRA de la Promovente (ver, por ejemplo, *David’s Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches*, Caso OMPI No. [DMX2016-0014](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

- 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 organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o 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 empeñar 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.

La Promovente demostró contar con registros marcarios sobre la denominación FRANCO CUADRA en México. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente y con la debida verificación de este Experto en la base de datos del IMPI, dichos registros marcarios se encuentran vigentes y son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

La Promovente negó que el Titular contara con autorización para usar la marca FRANCO CUADRA y el Titular del nombre de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones.

Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que el Titular pareció haber replicado las marcas de la Promovente, así como datos e imágenes de la página oficial de la Promovente en el sitio relacionado con el nombre de dominio en disputa, en la cual supuestamente se publicitan y comercializan productos de la misma naturaleza que los publicitados y comercializados por la Promovente bajo la marca CUADRA y con precios por debajo de los ofertados por la Promovente. Adicionalmente, la Promovente alega que usuarios han reportado compras realizadas a través del nombre de dominio en disputa que han resultado ficticias. Este uso, en opinión del Experto, no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo va dirigido a inducir a error o confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Promovente.

Por lo anterior, no existen pruebas de que el Titular haya utilizado, o llevado a cabo preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que el Titular haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso *prima facie* respecto de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado. (ver *INTOCAST AG v. LEE DAEYOON*, Caso OMPI No. [D2000-1467](#); *Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-1521](#); y *Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2011-0222](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.

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

En opinión de este Experto, la Promovente ha demostrado ser titular de diversos registros marcarios conformados por el término FRANCO CUADRA, mismos que fueron registrados en México con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera la composición del nombre de dominio en disputa, consistente en la palabra “franco” de la marca FRANCO CUADRA de la Promovente, unida a la combinación del término “shop” (término descriptivo) podría perseguir la inducción a error o confusión en los usuarios de Internet de la percepción de que el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente.

Por lo anterior, este Experto considera que el Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo registró con pleno conocimiento de la Promovente y de sus marcas FRANCO CUADRA.

En consecuencia, este Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, habiéndose además dirigido su uso a fomentar esa confusión en cuanto a la originalidad del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que, de acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, específicamente la relativa a los resultados arrojados por el sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve, así como de la comprobación realizada por este Experto al referido sitio del nombre de dominio en disputa, se desprende que el Titular se encuentra utilizando el nombre de dominio en disputa para realizar de manera fraudulenta una promoción de productos de calzado y vestimenta, suplantando la identidad de la Promovente.

De esta manera, es claro que el nombre de dominio en disputa fue creado con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra inequívoca de un registro y/o uso de mala fe. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en *Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Inbursa*, Caso OMPI No. [D2006-0614](#); *Take-Two Interactive Software, Inc. v. Mark Meir*, Caso OMPI No. [D2013-0013](#); *Audi AG v. John Smith*, Caso OMPI No. [D2016-0184](#).

Este Experto estima que la actividad comercial realizada por el Titular puede constituir una actividad engañosa, utilizando las marcas y demás simbología de la Promovente para atraer tráfico y obtener ventajas económicas de sus potenciales usuarios de Internet.

Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por el Titular.

Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento 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 en disputa, <franco-shop.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 24 de noviembre de 2023.