

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Activos Inc., S.A. de C.V. c. Franco Cuadra
Caso No. DMX2024-0006

1. Las Partes

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

El Titular es Franco Cuadra, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cuadra-sales.com.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 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 12 de marzo de 2024. El 13 de marzo de 2024 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 día, 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 14 de marzo de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de abril de 2024. 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 5 de abril de 2024.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de abril de 2024, 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.

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 sociedad mercantil constituida el 13 de abril de 2015 en la ciudad de León, Estado de Guanajuato, México, y que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Guanajuato.

La Promovente se dedica a la fabricación de calzado, vestuario, artículos de sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero.

La Promovente es dueña, inter alia, de los siguientes registros mexicanos que amparan la marca CUADRA:

Reg. No. 520985, otorgado el 25 de abril de 1996, con respecto a servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional.¹

Reg. No. 590634, otorgado el 26 de octubre de 1998, con respecto a productos comprendidos en la clase 25 del nomenclador internacional.²

Los citados registros de la marca CUADRA se encuentran vigentes, según se pudo corroborar en la base de datos oficial MARCia,³ consultada por este Experto en la fecha de esta decisión.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de abril de 2023 y desde entonces se usó para alojar un sitio Web donde el Titular ofrecía productos de la marca CUADRA, haciendo creer falsamente al consumidor que su sitio Web era una tienda en línea de la Promovente.

La Promovente publicó un comunicado oficial en su sitio Web (“www.cuadra.com.mx”) informando a sus clientes que el portal hospedado en el nombre de dominio en disputa no está autorizado por la Promovente para comercializar productos de la marca CUADRA.

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

²*Idem.*

³ “<https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>”

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

- i. El 27 de agosto de 2019 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió la declaratoria de marca famosa con respecto a la marca CUADRA de la Promovente dentro del expediente M.F. 2232/2019G-931681, y cuya declaratoria fue publicada el 10 de junio de 2022;
- ii. El nombre de dominio en disputa se conforma por la marca CUADRA de la Promovente, acompañada del término de uso común “sales”, cuya traducción al español es “ventas”;
- iii. El Titular no tiene marca, reserva de derechos ni aviso comercial sobre el término cuadra en México o el extranjero;
- iv. El Titular no tiene relación alguna con la Promovente ni razones legítimas para usar la marca CUADRA en el nombre de dominio en disputa;
- v. El Titular ofrece los productos de la Promovente en forma fraudulenta, ostentándose como sitio Web de la Promovente, sin serlo, y atrayendo de forma indebida tráfico a su sitio Web;
- vi. El Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento de las marcas CUADRA de la Promovente;
- vii. El Titular usa el nombre de dominio en disputa de mala fe al ofertar productos de la marca CUADRA con precios por debajo de los reales y dejando de entregar tales productos una vez comprados, dañando así la reputación, prestigio y posicionamiento adquiridos por la Promovente a lo largo del tiempo;
- viii. El Titular ha copiado imágenes e información del portal oficial de la Promovente para hacer que el sitio hospedado por el nombre de dominio en disputa es la tienda en línea oficial de la Promovente;
- ix. Usuarios han reportado a la Promovente compras realizadas a través del sitio Web hospedado en el nombre de dominio en disputa, que han resultado estafas;
- x. El modo de compra fraudulento consiste en que una vez seleccionado el producto en el sitio Web del Titular se solicita al comprador su correo electrónico, domicilio y forma de pago mediante transferencia o depósito a cuentas que no son reconocidas por la Promovente;
- xi. El Titular ha atraído de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su portal, donde se ofrecen falsamente los productos que comercializa la Promovente bajo su marca CUADRA.

B. Titular

El Titular no contestó la Solicitud.

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 los registros mexicanos Nos. 520985 y 590634 de la marca CUADRA.⁴

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

El Experto observa que el nombre de dominio en disputa reproduce por completo la marca registrada CUADRA de la Promovente, lo que acarrea que dicho nombre de dominio sea considerado similar en grado de confusión con respecto a la aludida marca registrada de la Promovente para efectos del requisito en estudio. Ver sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La yuxtaposición de “sales”, que se traduce al español como “ventas”, resulta irrelevante para desvirtuar la similitud confusa del nombre de dominio en disputa. Ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Tanto la extensión “.com” de naturaleza genérica (“gTLD”) como la extensión “.mx” de carácter geográfico (“ccTLD”) se excluyen de la presente comparación ya que su inclusión al nombre de dominio en disputa obedece a razones de orden técnico. 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 <cuadra-sales.com.mx> es similar en grado de confusión con respecto a la marca registrada CUADRA de la Promovente.

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

⁴Ver apartado 4 de esta Decisión.

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.”

De las constancias del expediente se advierte que el Titular hizo pasar falsamente su sitio Web como una tienda oficial en línea de la Promovente, desplegando la marca registrada CUADRA (y Diseño)⁵ sin autorización de la Promovente y anunciando la venta de productos CUADRA a precios por debajo de los reales para luego dirigir a los usuarios a la cuenta bancaria del Titular, presumiéndose que una vez recibido el pago el Titular no entrega la mercancía.

Este uso del nombre de dominio en disputa no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni da lugar a derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política. Ver sección 2.13.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) (el uso de un nombre de dominio para actividades ilícitas tales como fraude, robo de datos personales o suplantación de identidad no puede generar nunca derechos o intereses legítimos en el marco de la Política).

Asimismo, a criterio del Experto, la incorporación de la marca registrada CUADRA al nombre de dominio en disputa, sin consentimiento de la Promovente, provoca una confusión por asociación con la Promovente. Ver *Activos Inc., S.A. de C.V. c. Alejandro Fernandez*, Caso OMPI No. [D2024-0758](#) (resulta evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio <cuadramexico.com> 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).

La confusión por asociación que genera el nombre de dominio en disputa, al ser este similar en grado de confusión con respecto a la marca CUADRA de la Promovente, precluye la posibilidad de que el Titular detente 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:

⁵ Reg. Nos. 1506497, 1506498, 1506499, y 1596604, invocados en la Solicitud.

“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 CUADRA con relación a productos de calzado, prendas de vestir, artículos de sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero;⁶ b) la similitud confusa del nombre de dominio en disputa con respecto a la marca CUADRA; c) el registro y uso previo de la marca CUADRA en México, infiriéndose a partir de ello que el Titular no podía desconocer la marca de la Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, máxime que el Titular señaló tener su domicilio en la ciudad de León, Guanajuato, en cuya localidad se constituyó precisamente la Promovente, y en cuya entidad federativa se ubica el Registro Público de la Propiedad y de Comercio donde está inscrita la Promovente; y d) en el sitio Web ligado al nombre de dominio en disputa se ofrecían productos de la marca CUADRA, haciendo creer falsamente al consumidor que dicho sitio Web era una tienda en línea de la Promovente.

La configuración misma del nombre de dominio en disputa pone de manifiesto que el Titular se apropió indebidamente de la marca CUADRA de la Promovente para desviar tráfico a su portal con fines de defraudación y engaño a los usuarios de Internet, lo que configura mala fe para efectos de la Política. Ver *Activos Inc., S.A. de C.V. c. Shop Cuadra*, Caso OMPI No. [DMX2022-0035](#) (la composición misma del nombre de dominio <shopcuadra.com.mx> claramente crea un riesgo de confusión por asociación con la marca CUADRA del promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo).

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 CUADRA de la Promovente.

⁶ La Promovente aduce que su marca CUADRA fue declarada famosa en México, pero no exhibió la resolución completa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, razón por la cual este Experto no estima la fama de la marca CUADRA en esta decisión.

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 <cuadra-sales.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto Único

Fecha: 28 de abril de 2024