

Decisión del Grupo de Expertos

Fruit Of The Loom, Inc. c. Maria Kruge

Caso No. DMX2024-0036

1. Las Partes

La Promovente es Fruit Of The Loom, Inc., Estados Unidos de América, representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

El Titular es Maria Kruge, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Dyndadot LLC.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de diciembre de 2024. El 20 de diciembre 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 27 de diciembre de 2024, 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 Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 3 de enero de 2025 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 7 de enero de 2025.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud 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”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de enero de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de febrero de 2025. 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 febrero de 2025.

El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de febrero de 2025 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

Fruit of the Loom, Inc. es dueño de la marca y la marca registrada FRUIT OF THE LOOM en varias jurisdicciones, como se evidencia en los certificados de las marcas registradas del Promovente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ("USPTO", por sus siglas en inglés), y la Oficina Alemana de Patentes y Marcas ("DPMA", por sus siglas en alemán). Estas marcas registradas (en adelante "Las Marcas del Promovente") demuestran la duración de las mismas y la gran inversión del Promovente en proteger sus derechos de propiedad.

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación amparada por los siguientes registros marcarios:

- Registro Numero 109249 ante el IMPI que ampara la marca nominativa de "FRUIT OF THE LOOM", en clases 25 y 39, con fecha de presentacion del 25 de abril de 1962, vigente a partir del 1 de agosto de 1962;
- Registro Numero 1281074 ante el IMPI que ampara la marca nominativa de "FRUIT OF THE LOOM", en clase 25, con fecha de presentacion del 15 de noviembre del 2011, vigente a partir del 23 de abril del 2012;
- Registro Numero 1911661 ante el IMPI que ampara la marca nominativa de "FRUIT OF THE LOOM", en clase 24, con fecha de presentacion del 22 de mayo de 2018, vigente a partir del 10 de agosto de 2018;
- Registro Numero 174998 ante USPTO que ampara la marca MIXTA de "FRUIT OF THE LOOM", en clase internacional 10, 25, 26, y clase 39 con fecha de presentacion del 29 de noviembre de 1922, vigente a partir del 30 de octubre del 2023;
- Registro Numero 1234708 ante USPTO que ampara la marca MIXTA de "FRUIT OF THE LOOM", en clase internacional 025, y clase 022 y 039 con fecha de presentacion del 7 de julio de 1981, vigente a partir del 12 de abril de 1983;

Fruit of the Loom nació en 1851 cuando los hermanos Benjamin and Robert Knight compraron su primer molino y empezaron a producir tela de algodón y textiles en Warwick, Rhode Island. Hoy en día, más de 160 años después, Fruit of the Loom es una empresa mundial de ropa interior y casual con un equipo global de 20,000 empleados en 10 países y productos vendidos en más de 80 países.

Como parte del grupo Berkshire Hathaway, Fruit of the Loom es clasificado como uno de los mayores diseñadores, fabricantes, y comercializadores de ropa interior para hombres y niños, ropa interior para mujeres y niñas, camisetas y forros polares imprimibles para la industria de la ropa de deporte, ropa informal, ropa vaquera para mujeres y ropa infantil.

El Promovente es titular de más de 850 nombres de dominio, desde los cuales 132 contienen la marca FRUIT OF THE LOOM, y entre los que se encuentran sus nombres de dominio principales <fruitoftheloom.com>, registrado el 12 de septiembre de 1999, y <fruit.com>, el cual fue adquirido por el Promovente el 22 de agosto de 2003.

El Promovente también ha registrado su marca en varios dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD por sus siglas en inglés), lo que permite a los usuarios acceder al servicio del Promovente con información específica de su región. El Promovente acompañó a su Solicitud una lista no exhaustiva de los ccTLD del Promovente incluyendo las de <fruitoftheloom.mx>, <fruitoftheloom.com.mx> y <fruitoftheloom.us>

De acuerdo con Similarweb.com, el sitio web del Promovente en su nombre de dominio principal <fruit.com> tiene un ranking global de 120,346 a nivel mundial, recibiendo 382.600 visitas en octubre de 2024.

Según el proveedor de servicios de DNS del Promovente, el sitio web del Promovente en su nombre de dominio <fruitoftheloom.com> recibió un promedio de 168,373 visitas por mes durante el período de 12 meses entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

Además de sus numerosos nombres de dominio y sitios web, el Promovente ha establecido una fuerte presencia en los medios sociales y utiliza su marca FRUIT OF THE LOOM para promocionar sus productos y servicios bajo el mismo nombre en Facebook, Instagram, TikTok, y X.

En noviembre de 2024, el Promovente tenía 884K seguidores en Facebook, 54K seguidores en Instagram, 36.1K seguidores en TikTok, y 11.1k seguidores en X (antes Twitter).

El Promovente ha realizado importantes inversiones a lo largo de los años para publicitar, promocionar y proteger la marca del Promovente través de diversos medios de comunicación, incluido Internet.

La marca del Promovente es reconocida por los consumidores, y por miembros de la industria y la comunidad global. El Promovente ha invertido tiempo, esfuerzo y dinero sustancial en la comercialización y promoción de su marca FRUIT OF THE LOOM. Por más de 173 años de existencia, FRUIT OF THE LOOM se ha vuelto una marca distintiva, y se asocia únicamente con el Promovente y sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 2 de julio de 2024 y redirecciona a un sitio web que ofrece a la venta los productos del Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

1. El Titular ha creado un nombre de dominio similar hasta el punto de confusión con la marca del Promovente, así como su nombre de dominio <fruitoftheloom.com>. El Promovente es titular de la marca FRUIT OF THE LOOM y del nombre de dominio <fruitoftheloom.com>. La única variación entre el nombre de dominio del Promovente y el nombre de dominio en disputa del Titular, es la terminación “com.mx” correspondiente a nombres de dominio de nivel superior de código de país “.com.mx”.
2. El hecho de que el IMPI, USPTO y DPMA otorgasen registro a las marcas FRUIT OF THE LOOM es prueba fehaciente de la validez del término “FRUIT OF THE LOOM” como una marca, propiedad del Promovente y de sus derechos de uso exclusivo sobre la misma.

3. El Titular no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. El Titular aparece asimismo estar utilizando un bloqueo geográfico para prevenir que los usuarios que estén fuera de México puedan acceder al sitio web del nombre de dominio en disputa.

4. El Promovente no ha dado autorización al Titular para registrar nombres de dominio que incorporen las marcas comerciales del Promovente. “En ausencia de una licencia o permiso del promovente para usar su marca comercial, no se puede alegar razonablemente algún uso real o contemplado de buena fe o legítimo del nombre de dominio en controversia”. Véase *Sportswear Company S.P.A. c. Tang Hong*, Caso OMPI No. [D2014-1875](#).

El nombre de dominio en disputa redirecciona a los visitantes a un sitio web que intenta hacerse pasar por el sitio web oficial del Promovente, mediante el uso del logotipo del Promovente y un diseño de sitio web similar. El propósito del Titular es engañar a los visitantes desprevenidos para que divulguen su información personal, incitándoles a que se registren para obtener cuentas, y así proporcionen su dirección y, supuestamente, solicitando más tarde la información de su tarjeta de crédito cuando los usuarios pretendan comprar los productos de la marca FRUIT OF THE LOOM que se ofrecen a la venta.

El sitio web al que se redirige el nombre de dominio en disputa intenta aprovecharse de la fama y reputación de las marcas del Promovente y la confianza y la buena voluntad que el Promovente ha fomentado entre sus clientes con el intento de, como mínimo, aumentar tráfico al sitio web de Titular ilegítimamente para su propio beneficio, y en el peor caso, solicitar información personal de los clientes del Promovente (“phishing”). Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”), sección 2.13.1: “Los Paneles han sostenido categóricamente que el uso de un nombre de dominio para una actividad ilegal (por ejemplo, la venta de productos falsificados o productos farmacéuticos ilegales, phishing, distribución de malware, acceso no autorizado a cuentas/piratería informática, suplantación de identidad/suplantación de identidad u otros tipos de fraude) nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un Titular”;

Véase también *New Balance Athletics, Inc. c. Client Care, Web Commerce Communications Limited*, Caso OMPI No. [D2022-0215](#): “El hecho de que el Titular haya reproducido modelos de los zapatos del Promovente en el sitio web ubicado en el nombre de dominio objeto de la controversia y esté utilizando el sitio web para, entre otras cosas, actividades de phishing confirma claramente que el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la controversia”.

Véase asimismo la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.4 “dado que el uso de un nombre de dominio para una actividad ilegítima de por sí, como la venta de productos falsificados o phishing, nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un demandado, tal comportamiento se considera manifiestamente evidencia de mala fe.”.

Véase *Prada S.A. c. Client Care, Web Commerce Communications Limited*, Caso OMPI No. [D2022-4776](#). “El Panel encontró que la mala fe es “destacada por el hecho de que los sitios web vinculados a los nombres de dominio objeto de la controversia presentan reproducciones de las marcas y logotipos del Promovente, supuestamente ofreciendo a la venta productos bajo las marcas PRADA o MIU MIU sin autorización”.

5. La marca FRUIT OF THE LOOM está tan íntimamente vinculada y asociada con el Promovente que el uso de esta marca por parte del Titular, o cualquier variación menor de la misma, implica claramente la mala fe. Cuando un nombre de dominio está “tan obviamente relacionado con un nombre y unos productos tan conocidos... su mero uso por parte de alguien sin conexión con los productos sugiere mala fe oportunista”. Véase *Parfums Christian Dior c. Javier Garcia Quintas*, Caso OMPI No. [D2000-0226](#). Además, teniendo en cuenta que el nombre de dominio objeto de la controversia comprende la totalidad de la marca del Promovente

junto con el término geográfico “mexico”, “desafía el sentido común creer que el Titular seleccionó por coincidencia el dominio preciso sin ningún conocimiento del Promovente y sus marcas”. Véase *Asian World of Martial Arts Inc. c. Texas International Property Associates*, Caso OMPI No. [D2007-1415](#).

6. Cuando la Solicitud fue presentada ante la OMPI, el Titular estaba utilizando un servicio de privacidad para esconder su identidad, un acto que varios Paneles anteriores han considerado prueba de registro y uso de mala fe. Véase *Dr. Ing. H.C. F. Porsche AG c. Domains by Proxy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2003-0230](#). Véase también la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.6: “Los Paneles han determinado que el uso de un servicio de privacidad o proxy por parte de un titular para bloquear o intencionadamente retrasar la revelación de su identidad es un indicio de mala fe”.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene facultad para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio en disputa, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio en disputa del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales. Dichos requisitos incluyen, el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1.a. de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio en disputa, registrado por la parte Titular, 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 la Promovente tiene derechos; ii) que el

Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y, iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Dado 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 la doctrina reflejada en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca FRUIT OF THE LOOM del Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa, seguido de la denominación geográfica del país México y del código de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés). La adición “.com.mx” no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el ccTLD “.com.mx” es un elemento necesario o requerido para el registro de un nombre de dominio con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la internacionalmente reconocida y prestigiada marca FRUIT OF THE LOOM, y que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión, a la marca del Promovente, considerando en consecuencia, que el Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto considera que, no existe indicación ni documento probatorio alguno de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa ni haya sido expresamente autorizado por el Promovente para registrar nombres de dominio que contengan la marca FRUIT OF THE LOOM.

Por lo anterior, y en particular atendiendo a la falta de interés de manifestación alguna al respecto por parte del Titular, y de que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para solicitar información personal de los clientes del Promovente (“phishing”), no es posible concebir que el uso del nombre de dominio en disputa sea legítimo, considerando en consecuencia, que el Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.13.1.

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

En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca FRUIT OF THE LOOM, del Promovente, y del uso de una réplica de la página web del Promovente por el Titular, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que, se ha registrado y utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado, y con el intento de, como mínimo, aumentar tráfico al sitio web de Titular ilegítimamente para su propio beneficio, y en el peor caso, solicitar información personal de los clientes del Promovente (“phishing”). [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.4.

Por las razones expuestas, este Experto considera, que existe un registro de mala fe. En consecuencia, que el Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.iii de la Política.

Como resumen de las consideraciones antes expuestas, este Experto considera que el Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición y uso del nombre de dominio en disputa por el Titular.

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, <fruitoftheloommexico.com.mx>, sea transferido a la Promovente.

/Pedro W. Buchanan Smith/

Pedro W. Buchanan Smith

Experto Único

Fecha: 1 de marzo del 2025