

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Activas Inc., S.A. de C.V. c. 深圳市峰涌科技有限公司 (shen zhen shi feng yong ke ji you xian gong si)
Caso No. D2025-0811

1. Las Partes

La Demandante es Activas Inc., S.A. de C.V., México, representado por Pérez-Llorca México, S.C., México.

El Demandado es 深圳市峰涌科技有限公司 (shen zhen shi feng yong ke ji you xian gong si), China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cuadrabota.shop>. El nombre de dominio en disputa está registrado con Alibaba Cloud Computing Limited (阿里云计算有限公司 (万网) (el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de febrero de 2025. El 28 de febrero de 2025, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de marzo de 2025, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta revelando la información del registrante y datos de contacto del nombre de dominio en disputa que difiere del Demandado nombrado (Redacted for Privacy) e información de contacto identificados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación por correo electrónico a la Demandante el 6 de marzo de 2025 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, el Centro envió otra comunicación en español y chino a las Partes, señalando que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa era el chino. La Demandante presentó una Demanda enmendada en español el 7 de marzo de 2025, confirmando su solicitud para que el idioma del procedimiento sea el español. El Demandado no presentó comentarios respecto a la solicitud de la Demandante.

El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “Política Uniforme”), el Reglamento para la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en español y chino, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2025. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2025. El Demandado no contestó a la Demanda. En consecuencia, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de abril de 2025.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 7 de abril de 2025. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una de las empresas del Grupo Cuadra que produce peletería, en particular, calzado. La Demandante cuenta con 72 tiendas físicas tanto en México como en los Estados Unidos. La Demandante es titular de diversos registros de marca, incluyendo las siguientes:

- Marca nominativa mexicana N° 590634, CUADRA, registrada el 26 de octubre de 1998 con respecto a botas y otros productos en la clase 25;
- Marca nominativa de Estados Unidos N° 3192349, CUADRA, registrada el 2 de enero de 2007 con respecto a calzado y otros productos en las clases 18 y 25; y
- Marca mixta mexicana N° 1506498, CUADRA y diseño, registrada el 15 de enero de 2015, con respecto a calzado y otros productos en la clase 25.

La Demandante opera también un sitio web al que dirige el nombre de dominio <cuadra.com.mx> a través del cual comercializa sus productos. La página principal del sitio web muestra de manera prominente su marca mixta CUADRA y diseño. La Demandante opera cuentas en las redes sociales y tiene más de 2,3 millones de seguidores en Facebook. El 31 de mayo de 2022, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual declaró CUADRA como marca famosa en México.

El Demandado es una empresa china cuyo nombre significa “Shenzhen Fengyong Tecnología Co., Ltda.”

El nombre de dominio en disputa se registró el 21 de enero de 2025. La Demandante señala que el nombre de dominio en disputa dirigía un sitio en el que se ofrecían los productos CUADRA a la venta. Actualmente, el nombre de dominio en disputa no dirige a sitio activo alguno; o sea, existe un uso pasivo por el Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con respecto a la marca CUADRA de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca registrada de la Demandante, con la adición de la palabra “bota” descriptiva de uno de los productos por los que la marca ha sido declarada famosa.

El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. El Demandado no se encuentra afiliado de ninguna manera a la Demandante. La Demandante no ha autorizado, ni ha concedido licencia alguna al Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa, ni para usar la marca famosa CUADRA.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web idéntico al de la Demandante en donde supuestamente se podían adquirir los productos de la Demandante a un precio menor. Actualmente, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, pero este hecho no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestión procesal: Idioma del procedimiento

El párrafo 11(a) del Reglamento dispone que, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo. En el presente caso, el Registrador confirmó que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el chino.

La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español. Las principales razones en que se basa la solicitud son las siguientes: el traducir la Demanda conllevaría gastos exorbitantes a la Demandante, así como un retraso importante. Además, es importante hacer notar que el nombre de dominio en disputa está en español, por lo tanto, se desprende que el Demandado habla ese idioma.

Los apartados (b) y (c) del párrafo 10 del Reglamento disponen que el Experto garantizará que las Partes sean tratadas con equidad, que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso y que el procedimiento administrativo se lleve a cabo con la debida celeridad. Según decisiones anteriores bajo la Política, la determinación del idioma del procedimiento no debería crear una carga indebida para las partes. Véase 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](#)"), sección 4.5.1.

El Experto observa que la Demanda y la enmienda a la Demanda se presentaron en español. A pesar de que el Centro envió una comunicación respecto al idioma de procedimiento y la notificación de la Demanda en español y chino, el Demandado no hizo ningún comentario respecto al idioma ni dio señal de interés en participar. Por ende, el Experto considera que exigir a la Demandante que remita la Demanda traducida al chino crearía una carga indebida y una demora innecesaria.

Tomando en cuenta esas circunstancias, de conformidad con el apartado (a) del párrafo 11 del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este procedimiento sea el español.

6.2 Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes con respecto al nombre de dominio en disputa para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
- (ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La carga de la prueba de cada elemento le corresponde a la Demandante.

A. Identidad o similitud confusa

El primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de legitimación (o umbral) para la similitud confusa implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Véase [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

La Demandante ha demostrado derechos con respecto a la marca CUADRA a los efectos de la Política. Véase [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La totalidad de la marca CUADRA se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. A pesar del añadido de otro término (“bota”), la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa incorpora también un dominio de primer nivel (en este caso “.shop”). Debido a que un dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de manera general no se tiene en cuenta en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. Véase [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), secciones 1.7, 1.8, y 1.11.1.

El Experto considera que el primer elemento de la Política ha quedado establecido.

B. Derechos o intereses legítimos

En el párrafo 4(c) de la Política se establece una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Si bien la carga general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política recae en el demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar una negativa”, lo que requiere información que a menudo se encuentra dentro del conocimiento o control del demandado. Por lo tanto, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de producir evidencias en este elemento se traslada al demandado para que presente evidencias pertinentes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre recae en el demandante). Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento. Véase [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

La Demandante señala en la Demanda que el nombre de dominio en disputa dirigía un sitio en el que se ofrecían productos CUADRA a un precio considerablemente menor. Para acreditar esto, reproduce una captura del sitio al que supuestamente dirigía el nombre de dominio en disputa, y donde efectivamente se puede apreciar la posible suplantación de identidad. No obstante, en la captura de pantalla presentada no se puede apreciar la URL del sitio, por lo que no es posible confirmar si corresponde efectivamente al nombre de dominio en disputa.

Actualmente, el nombre de dominio no dirige a sitio activo alguno. La Demandante sostiene que no ha autorizado al Demandado a registrar el nombre de dominio en disputa, ni a usar su marca CUADRA. Esta circunstancia no constituye un uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Tampoco constituye un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, el Registrador verificó que el nombre del Demandado es “深圳市峰涌科技有限公司” (que se puede transcribir como “shen zhen shi feng yong ke ji you xian gong si” y traducir como “Shenzhen Fengyong Tecnología Co., Ltda”). Nada en el expediente indica que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

Habiendo examinado el expediente, el Experto concluye que la Demandante ha establecido un caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha refutado la demostración prima facie de la Demandante y no ha presentado ninguna prueba pertinente que demuestre derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, como pudieran ser los supuestos enumerados en la Política, o de cualquier otro tipo.

Basado en el expediente, el Experto considera que el segundo elemento de la Política ha quedado establecido.

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

El párrafo 4(b) de la Política establece una lista de circunstancias no exhaustivas que pueden indicar que un nombre de dominio se registró y utilizó de mala fe, pero otras circunstancias pueden ser pertinentes para evaluar si el registro y el uso de un nombre de dominio por parte de un demandado se realizan de mala fe. Véase [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1.

En el presente caso, el nombre de dominio en disputa se registró en 2025, varios años después de los registros de la marca CUADRA de la Demandante. El nombre de dominio incorpora la marca de la Demandante como su elemento inicial. Aunque esa marca sea una palabra común, el nombre de dominio en disputa la asocia a la palabra “bota”, que indica un conocimiento del negocio de la Demandante. El Demandado no explica por qué motivo eligió registrar el nombre de dominio en disputa. Estas circunstancias dan lugar a creer que el Demandado estaba al tanto de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa y apuntó a sus derechos marcarios.

Con respecto al uso, no hay pruebas fehacientes de cualquier uso del nombre de dominio en disputa con un sitio web activo. Sin embargo, los expertos han constatado que la falta de uso de un nombre de dominio no impediría que se constatará la existencia de mala fe en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva. Véase [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.3. Habiendo examinado el expediente disponible, el Experto hace notar la fama de la marca de la Demandante, la composición del nombre de dominio en disputa, su dominio de primer nivel (“.shop”) que indicaría un uso previsto para ventas y la falta de explicación de un uso previsto de buena fe, y concluye que, en las circunstancias de este caso, la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide que se determine la mala fe en virtud de la Política.

Por ende, el Experto concluye que la Demandante ha establecido el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <cuadrabota.shop> sea transferido al Demandante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 17 de abril de 2025