

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Sociedad Textil Lonia, S.A. c. Registration Private

Caso No. DMX2022-0027

1. Las Partes

La Promovente es Sociedad Textil Lonia, S.A., España, representada por Clarke, Modet y Cia. S.L., España.

El Titular es Registration Private, Estados Unidos de América

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <purificaciongarcia.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 NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de julio de 2022. El 14 de julio de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de julio de 2022 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 18 de julio de 2022 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 presentó una Solicitud enmendada en fecha 20 de julio de 2022.

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 para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de julio de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de agosto de 2022. El Titular no presentó contestación. En consecuencia, el Centro envió la Falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de agosto de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero, como miembros del Grupo de Expertos el día 25 de agosto de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente:

- 1) Es una empresa española que inició actividades en 1997 como un proyecto textil dedicado al diseño, producción y venta de colecciones “Ready to Wear y Accesorios”. Su objetivo principal es el desarrollo a largo plazo de marcas de moda a través de una red comercial propia con una clara vocación internacional.
- 2) Fue concebida como una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de ropa y accesorios para mujer, hombre y niño.
- 3) En agosto de 1998, la Promovente lanza su primera marca “Purificación García” y tras abrir el mercado en España y Portugal la marca ha desarrollado una rápida expansión. En el año 2000 la Promovente llega a un acuerdo con Carolina Herrera LTD para crear la marca “Life STyle CH Carolina Herrera”. Desde su inicio la Promovente tenía claro el objetivo de constituirse en una empresa global.
- 4) En su sede cuenta con una superficie total de 45,300 m² en las que el diseño, la producción y la distribución del producto están integrados en un proceso unificado. La Promovente ha construido una fábrica puntera e innovadora. Con seis edificios conectados entre sí y el grupo posee tiendas en países de cuatro continentes y cuenta con una plantilla de más 2,500 empleados. Actualmente, la Promovente cuenta con 350 puntos de venta en todo el mundo, incluyendo México.
- 5) Es titular en México y en otras jurisdicciones de diversos registros marcarios para distintas clases que corresponden a la denominación “Purificación García”, incluyendo el registro No. 804622, registrado el 15 de agosto de 2003 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en la clase internacional 18; lo que acredita a la Promovente como titular de la marca PURIFICACIÓN GARCÍA la cual está en uso para productos tales como “ropa, calzado, marroquinería y bolsos”.
- 6) El nombre de dominio en disputa fue creado el 27 de diciembre de 2018 y conforme a la evidencia aportada por la Promovente dirige a un sitio web en el que se reproduce la marca de la Promovente y se despliegan dos categorías de ropa bajo los términos “mujer” y “hombre”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

- 1) El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente, y fue registrado en fecha posterior a la de la solicitud y registros de las marcas de la Promovente.
- 2) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocido en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
- 3) La Promovente no tiene conocimiento o pruebas de que el Titular haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legítima y/o legal del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.

- 4) El nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de impedir que la Promovente, como titular de la marca, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente.
- 5) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que el Titular debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca PURIFICACIÓN GARCÍA tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Promovente de la misma.
- 6) El nombre de dominio en disputa redirige a un sitio web que no se ajusta a derecho. Si se entra en la web del nombre de dominio en disputa no se aprecian datos mínimos de contacto ni aviso legal como debe ser para poder contactar con el titular de la misma. A pesar de indicar los íconos de su presencia en redes sociales, tales como Facebook o Instagram, al acceder a ellos no conducen a ninguna página

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

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

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 (e) y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el Experto también hará referencia a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP 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"](#)).

En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.

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

El nombre de dominio en disputa <purificaciongarcia.com.mx> es confusamente similar a la marca PURIFICACIÓN GARCÍA ya que reproduce íntegramente la marca registrada de la Promovente siendo la misma reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".com.mx", es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- 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;
- iii) o 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.

En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Titular para rebatir el caso *prima facie* de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, a la vista de la composición del nombre de dominio en disputa y considerando su uso, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo a las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular, el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores, aprovechándose indebidamente de la amplia reputación de la Promovente en el mercado internacional, al contar con su sitio oficial con alrededor de 2,500 puestos de trabajo y 350 puntos de venta en todo el mundo.

Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa bajo el segundo requisito previsto por la Política.

Ante la ausencia de contestación, por parte del Titular del nombre de dominio en disputa, el Experto considera como lo ha señalado la Promovente, que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Promovente. Más aún como en el presente

caso, en que la Promovente no otorgó licencia de uso o consentimiento alguno, para la utilización de su marca y a pesar de ello, el nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca PURIFICACIÓN GARCÍA (salvo por los acentos), dirige indebidamente a un sitio web donde se reproduce la marca de la Promovente junto con las categorías “mujer” y “hombre”. Sin embargo, según señala la Promovente, cuando se hace clic en las secciones de “mujer” o de “hombre” redirige al sitio web de la Promovente.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

- 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 la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) se ha utilizado el nombre de dominio 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 por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado o utilizado por el Titular de mala fe.

El que en el nombre de dominio en disputa, se reconozca la marca PURIFICACIÓN GARCÍA de la Promovente, siendo idéntico al mismo salvo por los acentos, junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta a 1997 en España, posteriormente Portugal y México de presencia en el mercado y que sus registros de marca en México se concedieron con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, sobre la base de que el Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa o usarlo. Esta conducta la realizó para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente. Además, el Titular no dio contestación formal a la reclamación de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró o usa con el fin de atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet, reproduciendo la marca PURIFICACIÓN GARCÍA con el fin de crear confusión con la marca y los servicios de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.

El uso del nombre de dominio en disputa que hace el Demandado es indebido pues no se aprecian datos mínimos de contacto ni aviso legal como debe ser para poder contactar con el titular de la misma, se reproduce la marca PURIFICACIÓN GARCÍA, y cuando se realiza clic en alguna de las categoría del sitio web se redirige al sitio web de la Promovente. Por ello, el Experto considera que dicho uso crea un riesgo de confusión por asociación con la misma, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del nombre de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos, se realiza con el fin de crear un riesgo de confusión por asociación (sección 3.1.4 de [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Aunado a lo anterior, el Experto considera que el Titular registró o usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que se trata de un nombre de dominio de la Promovente.

El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

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

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Presidente

Fecha: 11 de Septiembre de 2022