

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

New Balance Athletics, Inc. c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot  
Caso No. DMX2022-0036

### 1. Las Partes

El Promovente es New Balance Athletics, Inc., Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), representado por Arochi & Lindner, S.C., México.

El Titular es Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Estados Unidos.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <newbalancemexico.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 Dynadot, LLC.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de septiembre de 2022. El 28 de septiembre 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 mismo 28 de septiembre de 2022, 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 30 de septiembre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de octubre de 2022. 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 24 de octubre de 2022.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 26 de octubre de 2022, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

El Promovente es una sociedad norteamericana dedicada a la fabricación y distribución de productos deportivos.

El Promovente tiene derechos sobre la marca NEW BALANCE, que se usa para artículos deportivos y que tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), registro No. 291524 en clases 25 y 53, otorgado el 16 de agosto de 1983, y registro No. 760846 en clase 42, otorgado el 26 de agosto de 2002.

El Promovente aparece como registrante del nombre de dominio <newbalancemexico.com>, creado el 12 de diciembre de 2017.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 7 de noviembre de 2021. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros: "Garantía De Precio Mas Bajo"; un logo con las letras NB estilizadas; diversas imágenes de calzado deportivo ostentando una letra "N" estilizada y cada imagen seguida de precios (Vgr. "~~MXN1,247~~ MXN 935" y "~~MXN3,117~~ MXN 1,902"); "Envío Gratuito a Partir De MXN 2,381"; "About Us Somos una empresa mexicana, comercializamos productos de las marcas mas (sic) importantes a nivel mundial a través de nuestra tienda en línea"; "Aviso De Privacidad [...] Al Proporcionar Datos A Newbalancemexico.Com.Mx (En Lo Sucesivo "LA EMPRESA") Se Da Por Entendido Que Estás De Acuerdo".

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente es titular de diversos registros de marca para NEW BALANCE en varias clases de productos y servicios, además de que la denominación "New Balance" constituye su razón social y engloba todo el concepto que representan los productos deportivos que llevan el mismo nombre. El Promovente es pública y comúnmente conocido como "New Balance", tanto por sus marcas registradas como por su concepto global deportivo y atlético que lo ha hecho famoso en México y el mundo. Sus operaciones comerciales y uso de tales marcas registradas pueden apreciarse en sus sitios web "<https://www.newbalance.com/>" y "<https://www.newbalancemexico.com/>".

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca NEW BALANCE del Promovente. El nombre de dominio en disputa está constituido por dicha marca, para resultar en "newbalancemexico".

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

El Promovente no ha otorgado autorización o licencia alguna a ningún tercero para hacer uso de sus marcas registradas, ni para utilizar o registrar nombres de dominio que amparen denominaciones idénticas o similares en grado de confusión a dichas marcas. El nombre de dominio en disputa no tiene relación

comercial alguna con el grupo que conforma el Promovente, sea en México o en otras jurisdicciones.

De una búsqueda realizada en la base de datos electrónica del IMPI, no se desprende que exista algún registro de marca relacionado con el nombre de dominio en disputa.

No hay prueba alguna de que el Titular haya sido conocido comúnmente por “newbalance” en México ni de que haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con ofertas de buena fe de productos o servicios.

El Titular no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, al intentar acceder al nombre de dominio en disputa la protectora de aplicaciones web críticas, Fortinet, mediante su *Web Application Firewall*, lo advierte como un sitio web inseguro por actividades de *phishing*.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Resulta clara la intención de haber registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de asemejarse lo mayor posible a los nombres de dominio propiedad del Promovente: <newbalancemexico.com> y <newbalance.com>. El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa hace uso de toda la imagen comercial del Promovente para ofrecer a la venta calzado cuyo origen es totalmente desconocido, y su originalidad fuertemente cuestionada. El Titular utiliza las marcas, interfaz y diseño web del Promovente con el objeto de hacer pasar su sitio web por uno legítimo del Promovente y los artículos deportivos distinguidos por esta marca.

El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa no revela información sobre la persona detrás de esas operaciones comerciales ilegítimas y que no cuentan con autorización del Promovente para hacer uso de sus marcas e imagen comercial. Eso viola una serie de disposiciones legales, incluso las relativas a la propiedad industrial al usar de forma no autorizada y mal intencionada marcas registradas de un tercero.

El nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de mala fe al hospedar un sitio web mediante el cual se hace pasar por el Promovente, para supuestamente ofrecer en venta artículos deportivos de la marca NEW BALANCE. Esa conducta no puede estimarse realizada de buena fe, pues no solo se cuestiona la legitimidad y originalidad de los productos que ahí se ofrecen en venta, sino el evidente ánimo de suplantar a una compañía de reconocimiento internacional para obtener beneficios económicos.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

## **B. Titular**

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante 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 el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudiera haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y acompañado más pruebas en apoyo de los mismos. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso y acreditar los hechos en que basan sus alegatos.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)<sup>1</sup>).

#### **A. Identidad o similitud en grado de confusión**

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca NEW BALANCE, la cual está registrada ante el IMPI.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx” por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.

Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca NEW BALANCE del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca seguida de “mexico”, percibiéndose que dicha marca del Promovente es el elemento dominante y claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa y sin que la adición de dicho término sea suficiente para evitar que haya una similitud en grado de confusión entre ambos.

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

El Promovente alega que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.

El Promovente afirma que el Titular no ha sido conocido comúnmente por “newbalance”, que no ha otorgado autorización a tercero alguno para registrar nombres de dominio idénticos o similares a sus marcas, que no hay relación comercial alguna entre el nombre de dominio en disputa y el grupo del Promovente, y que el nombre de dominio en disputa no se ha usado en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

El Promovente hace valer que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente ya que en el mismo se ofertan la misma clase de productos que ampara su marca, lo que acreditó con las imágenes que presentó de ese sitio web, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que desvincule al Promovente de dicho sitio web y del Titular u operador del nombre de dominio en disputa. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de asociación con el Promovente y su marca (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de

---

<sup>1</sup> En vista de 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 decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ([“Sinopsis de la OMPI 3.0”](#)).

dominio en disputa por parte del Titular.<sup>2</sup>

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

### C. Registro o uso de mala fe

Ha quedado acreditado que NEW BALANCE es una marca registrada, que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, y que el Promovente es el registrante de <newbalancemexico.com>, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca.

El Promovente aduce que el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa hace uso de toda la imagen comercial del Promovente al usar las marcas, interfaz y diseño web del Promovente con el objeto de hacerlo pasar por uno legítimo del Promovente, sin que hubiese aportado prueba alguna para sostener su alegato.<sup>3</sup> No obstante, el Promovente acreditó que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se usa para ofertar la misma clase de productos a los ofrecidos por el Promovente bajo su marca NEW BALANCE, y que el operador de ese sitio se identifica y ostenta por el mismo nombre de dominio en disputa, sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que desligue al Promovente de dicho sitio web y del Titular u operador del nombre de dominio en disputa.

Los elementos antes citados permiten inferir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud con dicha marca del Promovente, con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con esa marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del mismo y el sitio web asociado al mismo, lo que para este Experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <newbalancemexico.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

**Gerardo Saavedra**

Experto Único

Fecha: 12 de noviembre de 2022

---

<sup>2</sup> Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

<sup>3</sup> El artículo 3.B.xiv. del Reglamento dispone que el Promovente deberá adjuntar a la Solicitud todo tipo de pruebas en las que se base. En *Amazon Technologies, Inc. c. TuSite Administracion de Dominios/Almacenadora Mercantil Amazon, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [DMX2017-0020](#) se establece: “la afirmación de un hecho no es suficiente para probar su veracidad. Las afirmaciones requieren acompañarse de pruebas que las sustenten”. En *The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com*, Caso OMPI No. [D2004-0661](#), se estableció: “The Panel suspects [...] that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out”. Véanse también *Bigfoot Ventures LLC v. Shaun Driessen*, Caso OMPI No. [D2016-1330](#).