

Decisión del Grupo de Expertos

Activos Inc., S.A. de C.V. c. Franco Cuadra

Caso No. DMX2023-0003

1. Las Partes

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

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 <franco-outlet.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 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 10 de enero de 2023. El 11 de enero de 2023 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de enero de 2023, 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 24 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de febrero de 2023. 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 16 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de febrero de 2023, 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

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es una sociedad mexicana fundada en 2015, dedicada a la manufactura de calzado, vestuario y artículos de piel.

La Promovente forma parte del mismo grupo económico que la sociedad Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V., fundada en 1991, dedicada a la manufactura y venta de calzado, vestuario y artículos de piel.

Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. es licenciataria de las marcas de la Promovente ("La Licenciataria").

La Promovente y la Licenciataria aplican, entre otras, las marcas CUADRA y FRANCO CUADRA para distinguir los productos que comercializan y sus locales comerciales.

La Promovente es titular de múltiples registros de marca en México, entre otros, de los siguientes ("las marcas CUADRA"):

Registro 42841 CUADRA TRADICION GENUINA, concedido el día 29 de junio de 2007 en clase 35;
Registro 910124 C, concedido el día 24 de noviembre de 2005 en clase 25;
Registro 907370 C, concedido el día 31 de octubre de 2005 en clase 18;
Registro 590634 CUADRA, concedido el día 26 de octubre de 1998 en clase 25;
Registro 439729 CUADRA WESTERN BOOTS, concedido el día 13 de julio de 1993 en clase 25;
Registro 784975 C CUADRA, concedido el día 26 de marzo de 2003 en clase 25;
Registro 740931 C CUADRA, concedido el día 26 de marzo de 2002 en clase 18;
Registro 520985 CUADRA, concedido el día 25 de abril de 1996, en clase 35;
Registro 1315777 FRANCO CUADRA, concedido el día 27 de septiembre de 2012 en clase 18;
Registro 1315778 FRANCO CUADRA, concedido el día 27 de septiembre de 2012 en clase 25;
Registro 1506497 CUADRA, concedido el día 15 de enero de 2015 en clase 35;
Registro 1506498 CUADRA, concedido el día 15 de enero de 2015 en clase 25;
Registro 1506499 CUADRA, concedido el día 15 de enero de 2015 en clase 18;
Registro 1506500 CUADRA, concedido el día 15 de enero de 2015 en clase 18;
Registro 1596604 CUADRA, concedido el día 07 de diciembre de 2015 en clase 14;
Registro 1029617 BOTAS C CUADRA, concedido el día 11 de febrero de 2008 en clase 3;
Registro 1046066 BOTAS C CUADRA, concedido el día 24 de junio de 2008 en clase 21;
Registro 2313035 C, concedido el día 20 de octubre de 2021 en clase 25.

La Licenciataria es titular de diversos nombres de dominio, entre los que destaca: < cuadra.com.mx> registrado en el mes de marzo de 1998, es decir con 24 años de anticipación al nombre de dominio en disputa (10 de octubre de 2022).

El Titular no es un vendedor autorizado de la Promovente.

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web que aparentemente suplanta el contenido del sitio oficial de la Licenciataria ("www.cuadra.com.mx"), reproduce la marca CUADRA y ofrece a la venta productos bajo esa misma marca.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de calzado, vestuario, artículos de sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero, constituida el 13 de abril de 2015 y, a través de su licenciataria autorizada, MANUFACTURERA DE BOTAS CUADRA, S.A. DE C.V., ha venido explotando las marcas CUADRA y FRANCO CUADRA.

Que los señores Héctor David Cuadra Muñoz y Francisco Javier Cuadra Muñoz, hermanos que se han dedicado a la fabricación de calzado y artículos de piel por más de 30 años, son socios de la Promovente y de la Licenciataria, las cuales conforman un mismo grupo económico: "Grupo Cuadra".

Que, a raíz del nombre de unos de los socios, el Sr. Francisco Cuadra, se ha creado la marca FRANCO CUADRA.

Que la Licenciataria ha ofertado por más de tres décadas productos de piel, mismos que son comercializados por medio de Internet, mediante su sitio web oficial "www.cuadra.com.mx".

Que en México se obtuvo la Declaratoria de Marca Famosa de la denominación CUADRA. (IMPI) M.F.2232/2019G-931681, misma que fue publicada el 10 de junio de 2022.

Que el nombre de dominio en disputa, debe considerarse similar en grado de confusión a la marca FRANCO CUADRA propiedad de la Promovente, ya que reproduce el término FRANCO; siendo que los elementos adicionales no aportan distintividad, al referirse a términos genéricos, a saber, "outlet", elemento que de acuerdo con su traducción al español puede hacer referencia a tienda de descuento; tienda de ofertas.

El Titular no tiene derechos para usar ninguna marca, reserva de derechos o aviso comercial que contenga el término "cuadra" en México o en cualquier otro país. El Titular no utiliza comercialmente el término "cuadra" como oferta alguna de buena fe, respecto de productos. El Titular no es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial, por el nombre de dominio en disputa. El Titular no tiene afiliación o relación con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca CUADRA.

El Titular, a pesar de no contar con la autorización de usar la marca CUADRA, en la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, reproduce la marca CUADRA y oferta productos idénticos a los de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear 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 por el Titular de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y 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”](#)).

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 <franco-outlet.com.mx> es similar en grado de confusión a la marca FRANCO CUADRA. En efecto, el elemento del nombre de dominio en disputa: FRANCO, está comprendido en su totalidad en la marca FRANCO CUADRA, propiedad de la Promovente. El elemento adicional en el nombre de dominio en disputa: “outlet” (tienda de descuento) no evita la similitud en grado de confusión con la marca de la Promovente.

En este caso, al valorar la similitud en grado de confusión, es pertinente considerar el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, mismo que, al replicar la marca CUADRA y diseño, las imágenes fotográficas de los productos CUADRA y la apariencia general de la página web oficial de la Licenciataria (“*look and feel*”), nos lleva a inferir la intención del Titular de suplantar la identidad de la Promovente y/o La Licenciataria (ver sección 1.15 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Por lo anterior, es válido inferir que la elección del nombre de dominio en disputa, cuyo elemento caracterizante: FRANCO está contenido en la marca de la Promovente FRANCO CUADRA, tiene la intención de confundir al público que busca adquirir productos CUADRA.

Por lo anterior, este Experto considera que es suficiente que se reproduzca el elemento FRANCO en el nombre de dominio en disputa, para acreditar la intención del Titular de que el público asocie el sitio de Internet al que resuelve el nombre de dominio en disputa con la Promovente.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos.

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“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;

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 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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de las marcas FRANCO CUADRA en México, con más de 10 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual contiene una denominación similar en grado de confusión a la marca FRANCO CUADRA.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como “Franco Cuadra”. Destacándose, que la Promovente ha hecho valer que la marca FRANCO CUADRA tiene origen en el nombre por el que es conocido uno de sus socios: Francisco Javier Cuadra Muñoz.

El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no contiene información que refiera al responsable del sitio. No contiene aviso de privacidad y no señala al Titular del derecho de autor del contenido. Se limita a señalar: “Tienda Online 2023 (c)”. Consecuentemente, al no haber referencia del Titular en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, y en vista de las circunstancias del caso, no hay elementos de los que se desprenda la existencia de un derecho o interés legítimo del Titular sobre el mismo.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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 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 se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o 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.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que las marcas CUADRA y FRANCO CUADRA han sido usadas y registradas en México con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que las marcas FRANCO CUADRA y CUADRA son ampliamente conocidas a nivel nacional en el sector de calzado, vestuario y artículos de piel, por lo que resulta válido concluir que el Titular conocía las marcas antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que, dado que, el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa replica las marcas CUADRA y diseño, las imágenes fotográficas de los productos CUADRA y la apariencia general de la página web oficial de la Licenciataria (“*look and feel*”), este Experto infiere la intención del Titular de suplantar la identidad de la Promovente, con la intención, ya sea, de acceder a la información confidencial que se captura al ofertar a la venta de los productos ofertados (“*pharming*”) y/o de comercializar productos no autorizados al amparo de las marcas CUADRA y FRANCO CUADRA.

Adicionalmente, el Experto constató que al desplegarse el resultado de la búsqueda del nombre de dominio en disputa en Internet, abajo del nombre de dominio en disputa aparece un enlace con la leyenda “tienda online-Cuadra”. Dicho enlace direcciona al sitio web hospedado en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior, es un elemento más que demuestra la mala fe del Titular, al pretender engañar al público haciéndole creer que entra a un sitio administrado por o bajo autorización de la Promovente.

El Experto llega a la conclusión de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe 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 <franco-outlet.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: Marzo 17, 2023.