

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Fast Retailing Co. Ltd. c. Christin Holtzmann, Birgit Ackermann, Marco Ritter
Caso No. DMX2023-0039

1. Las Partes

El Promovente es Fast Retailing Co. Ltd., Japón, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

Los Titulares son Christin Holtzmann (“Titular 1”), Alemania, Birgit Ackermann (“Titular 2”), Alemania, y Marco Ritter (“Titular 3”), Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <uniqlomexico.com.mx>, <uniqlomexico.com.mx>, y <uniqlos-mexico.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 <uniqlomexico.com.mx> es Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz, mientras que el Agente Registrador de los nombres de dominio <uniqlomexico.com.mx>, y <uniqlos-mexico.com.mx> es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de septiembre de 2023. El 6 de octubre de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 10 de octubre de 2023 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Titulares son quienes figuran como registrantes, 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 a los Titulares, dando comienzo al procedimiento el 11 de octubre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 31 de octubre de 2023. Los Titulares no

contestaron a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a los Titulares su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de noviembre de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 8 de noviembre de 2023, 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 empresa multinacional de comercio minorista de Japón.

El Promovente tiene derechos sobre la marca UNIQLO la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 1735613 en clase 3, otorgado el 22 de marzo de 2017, y el registro No. 1755668 en clase 14, otorgado el 19 de mayo de 2017, entre otros. El Promovente también tiene derechos sobre la marca UNIQLO y diseño la cual está registrada ante el IMPI bajo el registro No. 1731148 en clase 25, otorgado el 13 de marzo de 2017. Igualmente, el Promovente tiene derechos sobre una marca figurativa la cual está registrada ante el IMPI bajo el registro No. 1615608 en clase 25, otorgado el 19 de febrero de 2016.¹

El Titular 1 aparece como registrante del nombre de dominio en disputa <uniqlomexico.com.mx> el cual fue creado el 7 de junio de 2023. El Titular 2 aparece como registrante del nombre de dominio en disputa <uniqlo-mexico.com.mx> el cual fue creado el 12 de junio de 2023. El Titular 3 aparece como registrante del nombre de dominio en disputa <uniqlos-mexico.com.mx> el cual fue creado el 3 de agosto de 2023.

De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud (i) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <uniqlomexico.com.mx> mostraba, entre otros, "5% De Descuento En Su Primer Pedido", un logo en colores rojo y blanco, otro logo con "UNIQLO", "Mujer Hombre Niños Bebe", "Ropa Pantalones Accesorios", y fotografías de personas; (ii) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <uniqlo-mexico.com.mx> mostraba, entre otros, "Envío Gratuito A Partir de MXN 1000", "Mujer Hombre Niños Bebe", un logo en colores rojo y blanco, otro logo con "UNIQLO", "Ropa Pantalones Accesorios", y fotografías de personas y de prendas de vestir mostrando precios; y (iii) el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa <uniqlos-mexico.com.mx> mostraba, entre otros, "5% De Descuento En Su Primer Pedido", "Envío Gratuito A Partir de MXN 1000", "Mujer Hombre Niños Bebe", un logo en colores rojo y blanco, otro logo con "UNIQLO", "Ropa Pantalones Accesorios", "Casa About Us Somos una empresa mexicana, comercializamos productos de las marcas más importantes a nivel mundial a través de nuestra tienda en línea", y fotografías de personas y de prendas de vestir mostrando precios.²

¹No obstante que 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, el Promovente presentó un mero listado de marcas registradas en México, sin que hubiese anexado copia de los comprobantes de registro respectivos. Dado lo anterior, este Experto tuvo que acceder al sitio web del IMPI a verificar algunos de esos registros marcarios.

²Este Experto nota que ese logo en colores rojo y blanco es igual a la marca figurativa del Promovente antes citada, y que el otro logo con "UNIQLO" es igual a la marca UNIQLO y diseño del Promovente antes citada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

Uniqlo es una subsidiaria del Promovente y a su vez una cadena japonesa de tiendas de ropa y complementos, fundada en 1984, que cuenta con más de 1.500 establecimientos a nivel mundial con presencia en más de 15 países de Asia, América, Europa y Oceanía.

El Promovente es titular de diversos registros marcarios que se componen del término “Uniqlo” y sus variaciones en diversos países, incluyendo México. El Promovente opera un sitio web ligado a <uniqlo.com>, el cual fue registrado el 28 de diciembre de 1998.³

El uso que se hace de los nombres de dominio en disputa forma parte de un patrón de conducta de los Titulares que incluye nombres de dominio similares, fechas cercanas de su registro, identidad de contenido de los sitios web ligados a los mismos, y domicilios declarados de los Titulares en ciudades pequeñas del centro de Alemania, de donde se presume que se trata del mismo administrador o beneficiario en los tres nombres de dominio en disputa.

Cada nombre de dominio en disputa es idéntico a los registros de marca del Promovente, puesto que incorporan completamente dichas marcas.

Los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Los Titulares no recibieron del Promovente autorización para registrar los nombres de dominio en disputa ni tienen relación alguna con el Promovente, y no son conocidos por los nombres de dominio en disputa. Una serie de búsquedas para el término “Uniqlo” en diversos motores de búsqueda mostraron resultados relacionados con el Promovente y su marca UNIQLO, sin que aparecieran resultados que mostrasen alguna asociación con los Titulares.

Los Titulares no cuentan con derechos para la marca UNIQLO o cualquiera de sus variaciones. Las búsquedas por titular realizadas en diversas plataformas de búsqueda de marcas de diversas jurisdicciones no mostraron resultado alguno para el nombre de los Titulares como propietarios de alguna solicitud o registro de marca para UNIQLO o alguna variante.

Los Titulares no han usado o realizado preparaciones para usar los nombres de dominio en disputa en relación con un ofrecimiento de productos o servicios de buena fe, así como tampoco han realizado un uso legítimo y leal o no comercial de manera legítima. En los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa los Titulares se hacen pasar por el Promovente, copiando todos los elementos característicos de éste, incluyendo el uso de la marca UNIQLO, la combinación de los colores rojo y blanco, los signos característicos del Promovente, y mostrando prendas y productos con las características del Promovente, sin incluir aviso o “disclaimer” algunos para distinguirse del Promovente, ni intentaron aclarar que se trataba del servicio de un tercero cuya naturaleza justificara el uso de la marca del Promovente o los elementos visuales característicos de sus plataformas.⁴ Los Titulares, siendo concedores del Promovente y sus marcas, pretenden aprovecharse del renombre y valor de la marca UNIQLO para obtener beneficios haciéndose pasar por el Promovente.

³El Promovente no aportó prueba alguna de su titularidad de dicho nombre de dominio ni del contenido del sitio web ligado al mismo.

⁴El Promovente no aportó prueba alguna respecto a esos elementos visuales de sus plataformas.

Del reconocimiento de la marca UNIQLO, su uso y registros previos por el Promovente, e incluso el uso que hace éste sobre el nombre de dominio <uniqlo.com>, se puede concluir que los Titulares tenían pleno conocimiento de la marca UNIQLO al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, y omitieron cumplir con su obligación de garantizar que el registro de los mismos no afectara o invadiera derechos de terceros.

El conocimiento implícito de una marca al momento de registrar un nombre de dominio puede constituir un hallazgo de registro de mala fe. El uso que se ha hecho de cada nombre de dominio en disputa permite concluir que su registro fue a sabiendas y de mala fe.

Los sitios web ligados a los nombres de dominio en disputa mostraban en su parte superior diseños que corresponden a marcas del Promovente, a lo largo de ellos se muestran imágenes de productos característicos de la marca UNIQLO que, al momento de seleccionarlos, proveían un recuadro destinado a “Inicio de Sesión”, sugiriendo que los sitios corresponden al Promovente, dando opción a sus clientes de ingresar sus datos a través de un Registro donde se requiere ingresar información como nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. Esos sitios web no contienen ningún mensaje que pretenda aclarar que no se trata de una página oficial del Promovente. El lenguaje utilizado a lo largo de dichos sitios web pretende hacer creer a cualquier usuario de Internet que están en el portal oficial del Promovente y que pueden acceder a su cuenta mediante los recuadros proporcionados, así como adquirir productos mediante pago.

Los Titulares pretenden hacerse pasar por el Promovente y atraer a sus sitios web a usuarios de Internet, generando la falsa impresión que tienen algún tipo de afiliación, autorización o patrocinio por parte del Promovente, presumiblemente con la intención de generar alguna ganancia u obtener beneficios a través de medios ilícitos.

El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.

B. Titular

Los Titulares no contestaron a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

La Solicitud abarca tres nombres de dominio en disputa cuyos registrantes son distintos, el Titular 1, el Titular 2 y el Titular 3, respectivamente. No obstante lo señalado en el artículo 3.xv del Reglamento, bajo el artículo 12.E del mismo es facultativo para este Experto resolver sobre la acumulación de múltiples controversias sobre nombres de dominio. El Promovente ha establecido que los nombres de dominio en disputa parecen estar bajo control común, por lo que este Experto considera que es apropiado, justo y eficiente tener acumulados en este único procedimiento administrativo a los tres Titulares (véase la sección 4.11.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, Tercera Edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”)).⁵

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) cada 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) los Titulares no tienen derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

⁵En 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 la doctrina reflejada en la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#) y a decisiones rendidas bajo la UDRP.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte de los Titulares 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 parte 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](#)).

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudiera haber presentado mayores pruebas en apoyo de sus alegaciones. 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.

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca registrada UNIQLO.

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 “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.

Contrario a lo aseverado por el Promovente, de un examen a simple vista queda claro que los nombres de dominio en disputa no son idénticos a su marca UNIQLO. Sin embargo, se advierte que cada nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, en un caso seguida de “mexico”, en otro caso seguida de “-mexico” y en el otro caso seguida de “s-mexico”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en los nombres de dominio en disputa, y sin que la adición de tales caracteres, respectivamente, sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre cada nombre de dominio en disputa y dicha marca.

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

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente alega que los Titulares no disponen de ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, sin que los Titulares lo hayan refutado.

El Promovente aduce que los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa, cuyo contenido es sustancialmente similar, crean una falsa apariencia de que los mismos provienen del Promovente ya que en los mismos aparecen sin autorización las marcas del Promovente y se oferta la misma clase de productos que vende el Promovente bajo su marca UNIQLO, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dichos sitios web (véase *supra* el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de las marcas del Promovente ni del titular u operador de los nombres de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con el Promovente. Este Experto además nota que la composición de cada nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con la marca UNIQLO del Promovente (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 y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que los Titulares carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres 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 los nombres de dominio en disputa por parte de los Titulares (véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

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

C. Registro o uso de mala fe

Ha quedado acreditado que UNIQLO es una marca registrada y que su registro es anterior al registro de los nombres de dominio en disputa, además que el Promovente no autorizó a los Titulares a registrar los nombres de dominio en disputa. No obstante que el Promovente no acreditó la difusión y el supuesto reconocimiento de sus marcas,⁶ el contenido del sitio web asociado a cada nombre de dominio en disputa lleva a este Experto a inferir que los Titulares seguramente sabían de la existencia de las marcas del Promovente al momento de obtener los nombres de dominio en disputa, lo que es indicativo de mala fe.

Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma de los nombres de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con la marca UNIQLO del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de los mismos. Del contenido del sitio web que se ubica bajo cada nombre de dominio en disputa, mostrando las marcas del Promovente y comercializando la misma clase de productos ofertados bajo esas marcas por el Promovente, se infiere que estos se han utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dichos sitios web, sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que desligue al Promovente de dichos sitios web y de los Titulares u operadores de los nombres de dominio en disputa⁷.

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa se hicieron de mala fe, 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 los Titulares no tienen interés en los nombres de dominio en disputa o bien carecen de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito 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 los nombres de dominio en disputa <uniqlo-mexico.com.mx>, <uniqlomexico.com.mx>, y <uniqlos-mexico.com.mx> sean transferidos al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 25 de noviembre de 2023

⁶ En *Amazon Technologies, Inc. c. TuSite Administracion de Dominios/Almacenadora Mercantil Amazon, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. DMX2017-0020 se establece: "El criterio regularmente adoptado por expertos conforme a la Política es que la afirmación de un hecho no es suficiente para probar su veracidad. Las afirmaciones requieren acompañarse de pruebas que las sustenten". En el mismo sentido *Ítaca Capital, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. v. Sergio Abraham Hernández Torres*, Caso OMPI No. [DMX2016-0015](#).

⁷En *Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia*, Caso OMPI No. DMX2014-0028, se establece: "el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio web del Titular pertenecía en realidad al Promovente". En *Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V. v. Jesus Navarro Saracibar*, Caso OMPI No. [DMX2013-0009](#), se establece: "el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular ha creado la falsa impresión de asociación con la Promovente [...] ello implica que el Titular conocía previamente de la existencia de las marcas [de la Promovente]".