

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Z&V c. Grace Little y Sara Hahn

Caso No. DMX2025-0038

1. Las Partes

La Promovente es Z&V, Francia, representada por Nameshield, Francia.

Las Titulares son Grace Little y Sara Hahn, Alemania.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <zadigandvoltairemexico.com.mx> y <zadigetvoltaire.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 Inc.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de diciembre de 2025. El 3 de diciembre de 2025 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de diciembre de 2025, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante de cada uno de los nombres de dominio en disputa y sus respectivos datos de contacto, cuya información difería del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 8 de diciembre de 2025 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, y requiriendo a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud incluyendo argumentos de consolidación o presentar demandas separados. La Promovente presentó una solicitud enmendada en fecha 9 de diciembre de 2025.

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 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 las Titulares, dando comienzo al procedimiento el 16 de diciembre de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de enero de 2026. Las Titulares no contestaron la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a las Titulares su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de enero de 2026.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de enero de 2026, 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.

El procedimiento se tramita en español al surtir aplicación la regla general prevista en el artículo 13.a del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento”.

En el caso concreto, la Solicitud se presentó en español y el Experto no aprecia circunstancias especiales que lo hagan determinar un idioma del procedimiento distinto del español.

Luego de examinar las constancias del expediente, el Experto está satisfecho de que tanto la Promovente como las Titulares tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa francesa fundada en 1997 por Thierry Gillier, que se dedica a la moda prêt-à-porter, los accesorios y los perfumes.

En México, la Promovente cuenta con boutiques insignia en la Ciudad de México y Guadalajara¹, así como puntos de venta en las tiendas físicas y en línea de la cadena departamental El Palacio de Hierro.²

La Promovente es titular, inter alia, de las siguientes marcas:

Marca internacional ZADIG & VOLTAIRE (No. 907298) registrada el 15 de septiembre de 2006 en las clases 3, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 35 y 43 del nomenclador internacional.³ Esta marca es oponible en más de treinta países designados por la Promovente en su solicitud presentada con arreglo al Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.⁴

Marca de la Unión Europea ZADIG & VOLTAIRE (No. 005014171) registrada el 8 de junio de 2007 en la clase 3 del nomenclador internacional.

La Promovente posee una cartera de nombres de dominio que incorporan su marca ZADIG & VOLTAIRE, entre ellos <zadig-et-voltaire.com>, registrado el 16 de mayo de 2002, que aloja su sitio web oficial.

La Titular Sara Hahn registró el nombre de dominio en disputa <zadigetvoltaire.com.mx> el 20 de mayo de 2024.

¹ <https://mx.fashionnetwork.com/news/Zadig-voltaire-se-abre-camino-en-el-interior-de-mexico,1662866.html>

² <https://www.elpalaciodehierro.com/marcas/zadig-voltaire/>

³ Establecido en virtud del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).

⁴ <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/sistema-de-madrid-que-es-el-sistema-de-madrid>.

La Titular Grace Little registró el nombre de dominio en disputa <zadigandvoltairemexico.com.mx> el 8 de febrero de 2025.

Los nombres de dominio en disputa estuvieron vinculados al mismo sitio web que alojaba una tienda virtual apócrifa de productos ZADIG & VOLTAIRE ofertados al público consumidor mexicano.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega que:

- i. Los nombres de dominio en disputa reproducen la marca registrada ZADIG & VOLTAIRE en su totalidad y por tanto son similares hasta el punto de crear confusión con la marca distintiva y notoriamente de la Promovente;
- ii. Ni la sustitución del término & por “et” en <zadigetvoltaire.com.mx> ni por “and” en <zadigandvoltairemexico.com.mx>, como tampoco la adición del término “mexico” en <zadigandvoltairemexico.com.mx> son suficientes para evitar el riesgo de confusión entre los nombres de dominio en disputa y la marca registrada ZADIG & VOLTAIRE;
- iii. El código de país “.com.mx” es un elemento necesario para registrar un nombre de dominio de primer nivel con código territorial;
- iv. Las Titulares no son conocidas por los nombres de dominio en disputa ni están afiliadas a la Promovente;
- v. Los nombres de dominio en disputa están asociados a un sitio web que muestra el logotipo de la Promovente y puede ser utilizada para recolectar información personal de los clientes de la Promovente, cuya finalidad no puede considerarse una oferta de buena fe o un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa;
- vi. Los nombres de dominio en disputa inducen a error a los consumidores, haciéndoles creer que están accediendo a la página web de la Promovente;
- vii. La marca ZADIG & VOLTAIRE fue registrada varios años antes que los nombres de dominio en disputa;
- viii. Dada la notoriedad de ZADIG & VOLTAIRE es razonable inferir que, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa, las Titulares tenían pleno conocimiento de la marca de la Promovente;
- ix. Las Titulares han intentado atraer usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de dicho sitio.

B. Titulares

Las Titulares no contestaron la Solicitud.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia

de Nombres de Dominio (la “Política UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a 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](#)”).

B. Requerimiento de Consolidación

La Solicitud se presentó contra las dos titulares de los nombres de dominio en disputa. La Promovente alega que ambas titulares se encuentran en Alemania, que los nombres de dominio en disputa fueron registrados con el mismo registrador y que ambos se vinculan al mismo sitio Web, que se ostenta falsamente como portal de la Promovente.

Además, alega la Promovente que el nombre de dominio en disputa <zadigetvoltaire.com.mx> redirige tráfico al nombre de dominio en disputa <zadigandvoltairemexico.com.mx>. Por lo tanto, la Promovente solicita la consolidación de la Solicitud contra ambas Titulares.

Las Titulares de los nombres de dominio en disputa no presentaron alegaciones sobre el escrito de Solicitud de la Promovente. Para determinar si procede la consolidación solicitada por la Promovente, el Experto considerará: (i) si los nombres de dominio en disputa o los sitios web correspondientes están sujetos a control común; y (ii) si la consolidación sería justa y equitativa para todas las Partes. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.11.2.

Después de revisar el expediente, el Experto considera que la consolidación de la disputa resulta justa y equitativa. En consecuencia, el Experto acepta que en este procedimiento se analice y resuelva la reclamación que la Promovente formula conjuntamente contra las dos titulares de los nombres de dominio en disputa.

C. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. Los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares 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 tiene derechos la Promovente;
- ii. Las Titulares no tienen derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y
- iii. Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

El Experto se avoca enseguida a examinar si estos requisitos se cumplen en el caso concreto.

D. Identidad o similitud en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar si la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente es reconocible en la porción alfanumérica que conforma los nombres de dominio en disputa.

La Solicitud se basa en un registro europeo y uno internacional de la marca ZADIG & VOLTAIRE. El registro europeo de la marca ZADIG & VOLTAIRE (No. 005014171) es oponible en los 27 países miembros de la Unión Europea, entre ellos la República Federal de Alemania, donde aparecen domiciliadas las Titulares.

Los derechos de uso exclusivo de la marca ZADIG & VOLTAIRE al amparo de los registros internacional y europeo de la Promovente preexisten a la fecha de presentación de la Solicitud. Ver sección 1.1.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Sentado lo anterior, el Experto observa que los nombres de dominio en disputa reproducen textualmente los términos “zadig” y “voltaire” que conforman la marca registrada ZADIG & VOLTAIRE de la Promovente, lo que actualiza el supuesto de similitud en grado de confusión a que se refiere el requisito en estudio. Ver sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Las conjunciones copulativas “and”⁵ y “et”⁶ en los nombres de dominio en disputa son conceptualmente equivalentes al símbolo &⁷ de la marca ZADIG & VOLTAIRE, lo que no evita la similitud confusa de aquellos con la marca confrontada.

La adición del topónimo “mexico” no evita que el nombre de dominio en disputa <zadigandvoltairemexico.com.mx> sea similar en grado de confusión con la marca registrada ZADIG & VOLTAIRE de la Promovente. Ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Los sufijos de carácter geográfico “.com.mx” (“ccTLD”) de los nombres de dominio en disputa resultan irrelevantes a los fines de la presente comparación. Ver sección 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En suma, el Experto halla que los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión con respecto a las marcas registradas ZADIG & VOLTAIRE de la Promovente.

El primer umbral del artículo 1.a) de la Política se estima superado.

E. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- 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; o
- iii. 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.”

Las pruebas documentales exhibidas por la Promovente acreditan que, con anterioridad a la presentación de la Solicitud, los nombres de dominio en disputa fueron utilizados para hospedar una tienda virtual apócrifa de productos ZADIG & VOLTAIRE ofertados al público consumidor mexicano.

Para atraer y engañar consumidores mexicanos, las Titulares usaron dentro de su portal la marca ZADIG & VOLTAIRE sin consentimiento de la Promovente y reprodujeron imágenes de los productos asociados a

⁵ En inglés, que se traduce al español como “y”.

⁶ En francés, que se traduce al español como “y”.

⁷ Conocido como ampersand en inglés.

dicha marca, ofreciendo falsamente en venta tales productos a precios denominados en pesos mexicanos, con supuestos descuentos de hasta el 50% y supuestas entregas gratuitas al comprar artículos con valor mínimo de \$1,500 pesos.

El uso de los nombres de dominio en disputa con fines de engaño y/o fraude impide que las Titulares tengan derechos e intereses legítimos en el ámbito de la Política. Ver sección 2.13.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) (el uso de un nombre de dominio para actividades ilícitas tales como fraude, robo de datos personales o suplantación de identidad no puede generar nunca derechos o intereses legítimos en el marco de la Política).

En estas condiciones el Experto tiene por demostrado el segundo requisito del artículo 1.a) de la Política.

F. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

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 un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

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

iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio web.”

El Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados de mala fe o bien se utilicen de mala fe para tener por satisfecho el tercer requisito de su artículo 1.a). En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto toma nota de que la marca ZADIG & VOLTAIRE goza de reconocimiento en la industria mundial de la moda. La apropiación de una marca de renombre internacional como ZADIG & VOLTAIRE en los nombres de dominio en disputa sin derecho y sin consentimiento de la Promovente constituye mala fe en términos de la Política. Puesto que la citada marca está registrada y es ampliamente usada dentro de la Unión Europea, incluida en Alemania, donde supuestamente residen las Titulares.

Asimismo, la explotación de los nombres de dominio en disputa a través de una tienda en línea fraudulenta, operada supuestamente por la Promovente, revela la intención de las Titulares de aprovecharse ilícitamente del posicionamiento y la reputación que posee la marca ZADIG & VOLTAIRE a escala global. Ver sección 3.4 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#) (el uso del nombre de dominio en disputa para actividades ilegales, tales como suplantación de identidad, fraude, uso indebido de datos personales, distribución de virus

informáticos, etc. configura mala fe en términos de la Política).

La conducta de las Titulares actualiza plenamente la hipótesis de mala fe prevista en el inciso iv) del artículo 1.b) de la Política.

Con lo anterior queda demostrado que el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe los nombres de dominio en disputa.

El Experto tiene por satisfecho el tercer requisito del artículo 1.a) de la Política.

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 los nombres de dominio <zadigandvoltairemexico.com.mx> y <zadigetvoltaire.com.mx> sean transferidos a la Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto Único

Fecha: 2 de febrero de 2026