

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

New Balance Athletics, Inc. c. Alma María Rico
Caso No. DMX2022-0037

1. Las Partes

La Promovente es New Balance Athletics, Inc., Estados Unidos de América, representada por Arochi & Lindner., México.

La Titular es Alma María Rico, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <newbalance.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 InterNetX GmbH.

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 28 de septiembre de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular aparece como registrante en WhoIS, proporcionando a su vez la información registral de los contactos 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 4 de octubre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de octubre de 2022. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 27 de octubre de 2022.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de noviembre de 2022, previa recepción de su Declaración firmada 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.”

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

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa estadounidense fundada en 1906 que se dedica a la fabricación y distribución de productos deportivos, particularmente calzado deportivo, ropa deportiva y accesorios deportivos (bolsas, mochilas, gafas, etc.). Los productos de la Promovente se comercializan en 120 países¹, entre ellos México.

El portal oficial de la Promovente está disponible en “www.newbalance.com”.

La marca NEW BALANCE de la Promovente está registrada alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos de América y la Unión Europea.²

En México, la Promovente tiene registrada la marca NEW BALANCE desde el 16 de agosto de 1983 (Registro No. 291524) con relación a “calzado atlético” comprendido en la clase 25 del nomenclador internacional,³ y a partir del 26 de agosto de 2002 (Reg. No. 760846) con relación a “servicios de venta al menudeo, servicios de ventas por computadoras conectadas en línea, y servicios de venta por catálogos a través de pedidos por correo ofreciendo ropa para atletas, ropa deportiva, ropa para hacer ejercicio y ropa para actividades físicas, accesorios, equipaje y calzado” comprendidos en la clase 42 del nomenclador internacional.

Los citados registros de marca mexicanos de la Promovente están vigentes.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de diciembre de 2019 y se aloja en una página Web donde se ofrece en venta o renta, y donde se muestran enlaces con los términos “new balance”, “sneakers”, y “womenssneakers”, los cuales remiten al visitante a tiendas en línea de productos deportivos amparados por marcas de terceros, entre ellas SALOMON, NIKE, ADIDAS, FILA, REEBOK, CONVERSE, CHAMPION y NEW ERA.

¹ “<https://www.forbes.com/companies/new-balance/>”

² Ver *New Balance Athletics, Inc., v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot Contact Privacy Inc. / Lillie Sutton*, Caso OMPI No. [D2022-1247](#)

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

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

- i. La Promovente es pública y comúnmente conocida como “new balance”, que engloba su denominación social, sus marcas registradas y su concepto deportivo que lo ha hecho famoso en México y en el mundo;
- ii. El derecho de la Promovente sobre la denominación “new balance” no solo está dado a partir de los registros mexicanos Nos. 291524 y 760846 de la marca NEW BALANCE sino por todo aquello que representa frente al público mexicano y extranjero como un concepto de negocio global sobre artículos deportivos en el ámbito electrónico y virtual;
- iii. El nombre de dominio en disputa está constituido por la denominación “new balance”, que coincide con la marca NEW BALANCE de la Promovente y con sus nombres de dominio <newbalance.com> y <newbalancemexico.com>;
- iv. La Promovente, en conjunto con las demás sociedades mercantiles del grupo (v.g. New Balance Athletic Shoe, Inc.) son las únicas y exclusivas titulares de las marcas NEW BALANCE registradas en México, tal como muestra “MARCia”, la base de datos electrónica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- v. La Titular no tiene relación comercial alguna con la Promovente;
- vi. La Promovente no ha otorgado licencia de uso de su marca NEW BALANCE a la Titular;
- vii. La Titular no es conocida comúnmente por “new balance” en México;
- viii. La Titular no ha efectuado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ix. El nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe para desviar tráfico a sitios Web de competidores de la Promovente;
- x. El sitio Web que hospeda el nombre de dominio en disputa contiene una política de privacidad a cargo de la empresa Bodis LLC con domicilio en Tampa, Florida, Estados Unidos de América, que no guarda relación alguna con la Titular ni con ninguno de los sitios Web a los que se desvía tráfico.

B. Titular

La Titular no contestó 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. 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. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar 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. La Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
- iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

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

C. 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 cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

La Solicitud se basa en los registros Nos. 291524 y 760846 que amparan la marca NEW BALANCE (Ver apartado 4 *supra*).

Al confrontar la marca registrada NEW BALANCE con el nombre de dominio en disputa el Experto aprecia la plena coincidencia entre los términos literales que conforman uno y otro signo.

Tanto la extensión “.com” de naturaleza genérica (“gTLD”) como la extensión “.mx” de carácter geográfico (“ccTLD”) se excluyen de la presente comparación ya que su inclusión al nombre de dominio en disputa obedece a razones de orden técnico. Ver sección 1.11 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

Por ende, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca NEW BALANCE que la Promovente tiene registrada en México.

Habida cuenta de lo anterior se estima superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

D. 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.”

Con relación a este requisito, la Promovente afirma que:

La Titular no tiene relación comercial alguna con la Promovente;

La Promovente no ha otorgado licencia de uso de su marca NEW BALANCE a la Titular;

La Titular no es conocida comúnmente por la expresión “new balance” en México;

Estas alegaciones, que no fueron refutadas por la Titular, resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. Por tanto, el Experto infiere que la Titular presuntivamente carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver, *Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse*, Caso OMPI No. [D2000-1221](#) (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).

La Promovente también alega que la Titular no usa el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni en relación con un uso legítimo y leal o no comercial en el sentido del artículo 1.c (iii) de la Política, toda vez que el nombre de dominio en disputa contiene enlaces que remiten a sus visitantes a sitios Web de empresas de productos deportivos que compiten con la Promovente.

Al teclear el nombre de dominio en disputa en la barra de navegación del ordenador se despliega una página de inicio que contiene enlaces bajo los términos “Newbalance”, “Womensneakers” y “Sneakers”, y al acceder a cada uno de estos enlaces el Experto fue remitido a sitios Web de terceros que ofertan zapatos deportivos que compiten con la marca NEW BALANCE de la Promovente.

A criterio del Experto, la incorporación de la marca registrada NEW BALANCE al nombre de dominio en disputa, sin consentimiento de la Promovente, provoca una confusión por asociación con la Promovente ya que en vista de la distintividad y el reconocimiento internacional de la marca NEW BALANCE es lógico suponer que los usuarios de Internet esperan que el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa sea el portal oficial de la Promovente en México.

La confusión por asociación que genera el nombre de dominio en disputa, al ser este idéntico a la marca NEW BALANCE de la Promovente, precluye la posibilidad de que la Titular se valga de derechos o intereses legítimos en el sentido de la Política. Ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En consecuencia, el Experto determina que la Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con el segundo requisito del artículo 1.a) de la Política.

E. 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.”

Por principio de cuentas, el Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe o bien se utilice 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 la distintividad y del reconocimiento que posee la marca NEW BALANCE en la industria del calzado deportivo a escala global. Así, por ejemplo, el Experto toma nota de que la Promovente, quien fabrica y distribuye zapatos de fútbol soccer, es patrocinadora oficial de los clubes profesionales de fútbol soccer AS Roma, FC Porto, Athletic Club, LOSC Lille, y de la selección nacional de fútbol de Costa Rica, cuyos uniformes ostentan visiblemente la marca NEW BALANCE.⁴

La apropiación de una marca mundialmente conocida como NEW BALANCE para registrarse como nombre de dominio sin autorización de la Promovente y la desviación de tráfico de Internet hacia sitios Web que comercializan calzado deportivo de diversas marcas que compiten en el mercado con NEW BALANCE son conductas que denotan mala fe de la Titular para efectos de la Política. Ver *New Balance Athletics, Inc. c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [DMX2022-0036](#) (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, infiriéndose que el titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio <newbalancemexico.com.mx> por su confusa similitud con dicha marca del promovente, lo que para este experto constituye un registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa).

Estas circunstancias forman convicción en el Experto de que el registro del nombre de dominio en disputa y su uso en las condiciones arriba descritas configuran un aprovechamiento indebido de la reputación que se ha hecho la marca NEW BALANCE en México y el resto del mundo.

En conclusión, la Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 1.a) de la Política.

⁴<https://www.newbalance.com/soccer/#>

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 <newbalance.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto Único

Fecha: 25 de noviembre de 2022