

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Activos Inc., S.A. de C.V. c. Jose Tienda

Caso No. D2023-4690

1. Las Partes

La Demandante es Activos Inc., S.A. de C.V., México, representada por SELCO, México.

La Demandada es Jose Tienda, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vivacuadra.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de noviembre de 2023. El 13 de noviembre de 2023 el Centro envió al Registrador PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de noviembre de 2023, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como Registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a las Partes el 16 de noviembre de 2023 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante solicitó que el procedimiento se llevase a cabo en español. La Demandada no contestó la solicitud.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de noviembre de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de diciembre de 2023. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de diciembre de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la demanda y con apoyo en los documentos respectivos anexos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

La Demandante:

Esa 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 del 2015 y tiene un contrato de licencia con Manufacturera de BotasCuadra, S:A de C.V., para la producción de botas.

1. Es titular de diversos registros marcarios con la denominación CUADRA en México, y su licenciataria autorizada. Manufacturera de Botas Cuadra, S.A de C.V., también es titular de diversos registros marcarios en distintos países.

2. Por más de 30 años ha elaborado productos de piel, mismos que son comercializados por medio de internet, mediante el sitio web oficial "www.cuadra.com.mx" facilitando a los consumidores la venta en línea para que dichos artículos.

3. Ha hecho una importante inversión recursos humanos y económicos para lograr el posicionamiento que hoy tiene en el mercado. Esta empresa fue la primera en crearse para la fabricación y comercialización de los productos CUADRA.

La Demandante es titular del registro 590634 CUADRA, en clase internacional número 25, solicitado el 13 de marzo de 1996, con fecha de inicio de uso del 13 de junio de 1995, y concedido el 26 de octubre de 1998, , estando vigente hasta el 13 de marzo de 2026.. Así también del registro 520985 CUADRA, en clase internacional 35, solicitado el 12 de marzo de 1996, con fecha de inicio de uso el 30 de junio de 1995, conseguido el 25 de abril de 1996, y vigente hasta el 12 de marzo de 2026, y el registro 1506497 CUADRA, clase internacional 35, solicitado el 2 de septiembre de 2014, otorgado el 15 de enero de 2015 con vigencia hasta el 2 de septiembre de 2024.

4. Así también tiene registrado el nombre de dominio <cuadra.com.mx> con fecha de creación 6 de marzo de 1998.

5. El nombre de dominio en disputa <vivacuadra.com> se registró el 2 de septiembre del 2023. De acuerdo con la Demanda, el nombre de dominio en disputa solía resolver a una página web que pretendía ofrecer los mismos productos y servicios de la marca de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en sus alegaciones que:

1. El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de la demandante y fue registrado el 2 de septiembre de 2023, fecha posterior a la de la solicitud y registro de las marcas de la demandante.

2. La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa ni es comúnmente conocido en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.

3. La Demandante no tiene conocimiento o pruebas de que la Demandada haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legítima y/legal del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.

4. El nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio comercial de la Demandante titular de la marca y reflejarla en el mismo.

5. El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que la Demandada debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca CUADRA, tomando en cuenta la antigüedad de la marca y amplia difusión que ha hecho el Demandante de la misma.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Idioma del Procedimiento

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro sujeto a la autoridad del experto de determinar lo contrario teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

El acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en inglés. La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea en español, lo anterior considerando que las partes son de origen mexicano y para ello proporciona evidencias como la página de la Demandada "www.vivacuadra.com"

La Demandada, guardó silencio sobre la cuestión del idioma y no presentó objeciones o cuestionamientos al respecto y el experto acepta como cierta las afirmaciones razonables de la Demandante.

De acuerdo con los antecedentes, el experto considera que se dan en el presente caso, razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español.

En consecuencia, el experto procede de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 (a) del Reglamento y resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la política, el reglamento y cuáles que eran normas y principios de derecho que considera aplicables

A. Identidad o similitud confusa

Es aceptado que el primer elemento funcione como requisito permanente.

La prueba (o umbral) para la similitud confusa, implica una comparación razonada pero relativamente directa entre la marca comercial del demandante y el nombre de dominio en disputa. Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, Tercera Edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)"), Sección 1.7

Basado en las constancias, la Demandante demostró tener derechos sobre la marca CUADRA para los fines de la política ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1). El nombre de dominio en disputa <vivacuadra.com> es confusamente similar a la marca CUADRA, ya que reproduce íntegramente la marca de la Demandante.

Cabe señalar que el nombre de dominio en disputa con la expresión “VIVA”, no evita que haya una similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Demandante. Por su parte el sufijo punto “.com” es un requisito de carácter técnico que carece de relevancia para el análisis en este caso. En consecuencia en nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante para los fines previstos en la política ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), secciones 1.7).

A juicio del experto, la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la política

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la demanda, 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;
- ii) el demandado (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;
- iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, la Demandante demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, la Demandada no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Demandada con la marca de la Demandante; (ii) que la Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que la Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar la Demandada para rebatir el caso *prima facie* de la Demandante, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo a las alegaciones por parte de la Demandante, las cuales no fueron refutadas por la Demandada, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores ofreciendo los mismos productos y servicios de la marca de la Demandante, y aprovechándose de la amplia reputación de treinta y un años de experiencia en el mercado internacional exportando actualmente a diversos países. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte de la Demandada, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

Ante la ausencia de contestación, por parte de la Demandada, el Experto considera, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Más aún como en el presente caso, en que la Demandante no otorgó licencia de uso o consentimiento alguno, para la utilización de su marca y a pesar de ello, la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para supuestamente ofrecer los productos de la Demandante y con ello engañar a los clientes de la misma, ostentándose como un sitio de la Demandante sin serlo, atrayendo en forma indebida a los usuarios de la marca CUADRA.

En virtud de lo anterior, resulta evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa que reproduce la marca CUADRA de la Demandante, con la intención de desviar la atención de los consumidores e inducirlos a error o confusión en cuanto a la procedencia de los productos o de quien los ofrece en venta.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo a la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Con base a las constancias en el expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por la Demandada de mala fe.

El que, en el nombre de dominio en disputa, se reproduzca la marca CUADRA de la Demandante, junto con el hecho de que la historia de la Demandante se remonta a treinta y un años de presencia en el mercado y que sus registros de marca en México se concedieron, el más antiguo (en el año de 1991), con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se sustenta, en que el Demandado tenía o debía tener conocimiento de la existencia de la Demandante y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la misma. Además, la Demandada no dio contestación formal a la Demanda de la Demandante, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición del nombre de dominio en disputa, que reproduce íntegramente la marca CUADRA junto con la expresión "viva" y el sufijo ".com", hacer creer al público consumidor que se trata de establecimientos en México, vinculados con los de la Demandante y la posibilidad de que exista confusión con la marca y los servicios de la Demandante, siendo ello una evidencia de mala fe.

Aunado a lo anterior, la Demandada no solamente utilizó el nombre de dominio en disputa para ofertar los mismos productos a través de Internet dañando la reputación, prestigio y posicionamiento que a lo largo del tiempo ha adquirido por la Demandante a través de la marca CUADRA para productos como calzado y prendas de vestir, sino que también reprodujo indebidamente en su página el texto de la Política de Privacidad, de la Demandante, que aparece en su propia página y ofrece indebidamente a la venta, calzado que ostenta la marca de la demandante, pretendiendo con ello engañar al público consumidor

Lo anterior robustece la convicción en el Experto, que la Demandada registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Demandante además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que existe una relación o asociación con la Demandante.

La Demandada ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <vivacuadra.com> sea transferido al Demandante.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: Enero 11, 2024