

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Activos Inc., S.A. DE C.V. v. Cuadra Mx.

Caso No. D2023-5174

1. Las Partes

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

El Demandado es Cuadra Mx, Mexico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cuadramx.com>.

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de diciembre de 2023. El 13 de diciembre de 2023, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de diciembre de 2023, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del nombre del Demandado (Privacy Protect, LLC) y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 27 de diciembre de 2023, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda.

En la misma fecha, el Centro envió una comunicación informando a las partes en español e inglés, que el idioma del acuerdo de registro para el nombre de dominio en disputa era el inglés. El 28 de diciembre de 2023, la Demandante presentó una Demanda enmendada, y confirmó su requerimiento de que fuera el español el idioma del procedimiento. El Demandado no manifestó comentario alguno sobre los requerimientos de la Demandante.

El 2 de enero de 2024, el Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda enmendada, cumplían 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de enero de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de enero de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de enero de 2024.

El Centro designó al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único el día 25 de enero de 2024. Este Experto considera que ha quedado debidamente constituido. El Experto presentó su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, como se requiere por el Centro de conformidad con el Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de calzado, prendas de vestir, sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero, constituida el 13 de abril de 2015. El único licenciatario autorizado de la Demandante es Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V., empresa creada en 1991, según Contrato de Licencia debidamente registrado bajo el número 0042841 el 23 de enero de 2017, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y cuya empresa explota y salvaguarda el uso de la marca CUADRA desde el 23 de julio de 2016. Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <cuadra.com.mx>, el cual corresponde al sitio oficial para la venta de los productos identificados con la marca CUADRA.

El licenciatario de la Demandante cuenta con más de 30 años de experiencia y existencia en el mercado del calzado y la marroquinería, durante los cuales ha realizado una importante inversión en recursos humanos y económicos para alcanzar la posición que hoy tiene en el mercado. Esta empresa fue la primera en crearse para la fabricación y comercialización de productos de la marca CUADRA que se comercializan en Internet, a través de su página web oficial "www.cuadra.com.mx". Este negocio "en línea", facilita que los consumidores no tengan que desplazarse de sus domicilios para adquirir dichos artículos. La Demandante cuenta con varios establecimientos en México y en el extranjero.

La Demandante cuenta con más de 90 registros de marca CUADRA nominativos, y mixtos con diseño, nacionales e internacionales, en diferentes clases como la 18, 25 y 35 para cubrir calzado, ropa, artículos de piel y bolsas, entre otros. La Demandante y Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. son titulares de registros de marca nacionales e internacionales, consistentes en, o conteniendo, el término "cuadra" en México y otras 15 jurisdicciones en todo el mundo tales como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Guatemala, Honduras, Japón, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Nicaragua, Nueva Zelanda, y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO").

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca mexicana para CUADRA, incluidos en los anexos 6 y 7 de la Demanda:

- Registro de Marca Mexicana 590634 para CUADRA en clase 25, registrado el 26 de octubre de 1998.
- Registro de Marca 439729 para CUADRA y diseño, en clase 25, registrado el 13 de julio de 1993.

La Demandante ha realizado una importante inversión de recursos humanos y económicos para el suministro de artículos de excelente calidad, los cuales son producidos en la ciudad de León, Guanajuato, México, y son comercializados tanto en México como en muchos países del mundo. Por esta razón, la Demandante obtuvo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, en mayo de 2022, la Declaratoria de Marca Famosa para la denominación "cuadra".

El nombre de dominio en disputa fue creado el 19 de octubre de 2023. En el momento de la presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web de apariencia similar a los contenidos mostrados en la página web oficial de la Demandante, incluyendo el uso no autorizado de la marca CUADRA.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

1. La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa está formado por la denominación “cuadra”, que va acompañada de la palabra “mx”, elemento que sólo ha sido añadido con la finalidad de obtener el registro del nombre de dominio en disputa.
2. CUADRA es una marca reconocida y con un posicionamiento evidente dentro del sector del calzado y la confección. Por lo tanto, el Demandante considera que el Demandado buscó crear confusión en el público en general, a través de estrategias engañosas. Es notorio que el nombre de dominio en disputa en comparación con la marca CUADRA, no es distintivo y genera una posible asociación inexistente, con la finalidad del Demandado de beneficiarse del posicionamiento de una marca que lleva 30 años en el mercado, y lo que es más agravante utilizarlo para promocionar fraudulentamente los productos del Demandado utilizando la identidad del Demandante, quien tiene derecho al uso exclusivo de su marca CUADRA.
3. El nombre de dominio en disputa está haciendo un uso indebido de la marca CUADRA, pretendiendo crear una asociación y confusión en los usuarios de Internet. El nombre de dominio en disputa no sólo muestra la marca de la Demandante, sino que ha utilizado tipografía e incluso fotografías de productos de la marca CUADRA de forma intencionada para confundir a los usuarios de Internet pretendiendo obtener de ellos ventajas ilícitas, ya que realizan la compra sin obtener los productos, y por tanto, siendo defraudados.
4. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, como tampoco tiene derechos sobre ninguna marca, reserva de derechos o aviso comercial que contenga el término “cuadra” en México o en cualquier otro país.
5. El Demandado no está haciendo un uso razonable o legítimo no comercial del nombre de dominio en disputa.
6. El Demandado no ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni ha adquirido ningún derecho de marca, aviso comercial registrado o reserva de derechos, dado que los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la marca CUADRA pertenecen al Demandante.
7. El Demandado no utiliza el término “cuadra” con ninguna oferta de productos de buena fe, no tiene ninguna afiliación o relación con la Demandante y no tiene propósitos o razones legítimas para utilizar la marca CUADRA. Por el contrario, el Demandado ofrece los productos de la Demandante de manera fraudulenta, simulando ser la página web oficial de la Demandante y atrayendo indebidamente a los internautas de la marca CUADRA. Es evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa, que contiene la marca CUADRA de la Demandante, con la intención de desviar a los consumidores de forma indebida o de empañar el buen nombre y prestigio de la marca CUADRA.
8. El Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que tiene un conocimiento sustancial de las marcas de la Demandante, y ha utilizado las marcas de la Demandante para comercializar ilícitamente artículos en México, país en el que la Demandante fabrica y comercializa principalmente sus productos.
9. La dirección indicada en el nombre de dominio en disputa pertenece a una de las tiendas de la Demandante, de tal manera que es evidente que el Demandado actúa de mala fe utilizando datos incorrectos.
10. La Demandante aportó pruebas fehacientes que indican que el Demandado ha utilizado intencionadamente el nombre de dominio en disputa con el fin de atraer usuarios de Internet a su página web, ofreciendo falsamente los productos ofertados en la página web de la Demandante, recabando datos de potenciales compradores y solicitando el pago de dichos productos para estafarles. Esta conducta constituye un uso de mala fe de acuerdo con el apartado 1 de la Política.

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Demandado, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, y en el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene facultad para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Demandado convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio en disputa, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio en disputa del Demandado podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen, el que las partes, y particularmente el Demandado, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Demanda, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Demandada su debido derecho para contestar.

El Experto no ha recibido de la Demandante ni del Demandado ninguna solicitud de alegaciones adicionales, renuncias o prórrogas de plazos, y el Experto no ha considerado necesario requerir a las Partes información, declaraciones o documentos adicionales, ni la necesidad, con carácter excepcional, de celebrar audiencias presenciales necesarias para resolver la Demanda, tal y como se establece en los párrafos 12 y 13 del Reglamento. En consecuencia, el Experto ha decidido proceder con arreglo al carácter expeditivo habitual contemplado para este tipo de procedimientos de resolución de controversias en materia de nombres de dominio.

Asimismo, se hace constar que este Experto no tiene conocimiento de que las Partes hayan alcanzado acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente resolución que pudiera afectar o dar lugar a la terminación del presente procedimiento de resolución de conflictos. Asimismo, este Experto

no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimiento judicial ante cualquier juzgado o tribunal de jurisdicción competente para su resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, tal y como se contempla en el párrafo 3 del Reglamento, y como expresamente manifiesta la Demandante en el párrafo 16, apartado X, de su Demanda.

En los términos del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio en disputa, registrado por el Demandado, es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios, sobre la que la Demandante tiene derechos; ii) que el Demandado 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 y se utiliza de mala fe.

6.1 Cuestión de procedimiento: Idioma del procedimiento

Este Experto reconoce la solicitud de la Demandante en su Demanda de considerar el español como idioma del procedimiento, así como la Decisión del Centro del 2 de enero de 2024 de aceptar la Demanda en español, así como una contestación en español o en inglés, otorgando además a este Experto la facultad de determinar el idioma del procedimiento.

Debido a que ambas Partes en el presente procedimiento tienen su domicilio legal y sus negocios en México; la Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español; el Demandado ha realizado sus negocios en idioma español a través de su página web relacionada en el nombre de dominio en disputa; y el Demandado no ha objetado que el procedimiento se lleve a cabo en español; este Experto considera admisible que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. El Experto estima, por ser además bilingüe en inglés y español, que todos los escritos, comunicaciones y documentación del procedimiento podrían haber sido presentados en cualquiera de esos idiomas. De acuerdo con dichos antecedentes y, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, el Experto determina que el idioma del del procedimiento sea el español.

6.2 Cuestiones de fondo:

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante ha acreditado derechos con respecto a la marca CUADRA para efectos de la Política. Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)), sección 1.2.1.

Este Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca CUADRA de la Demandante. El dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.com” es simplemente un requisito estándar de registro, y como tal puede omitirse al momento de determinar la similitud confusa bajo el primer elemento de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

La totalidad de la marca CUADRA se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca para los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Aunque la adición de otros términos (en este caso “mx”) puede influir en la evaluación del segundo y tercer elemento, el Experto considera que la adición de dicho término no impide concluir que existe similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

El Experto considera acreditado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política establece una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos UDRP recae sobre el demandante, los grupos de expertos han reconocido que probar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar una negativa”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o control del demandado. Por ello, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba sobre este elemento se traslada al demandado para que presente pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba sigue recayendo en el demandante). Si el demandado no aporta dichas pruebas pertinentes, se considerará que el demandante ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

El Experto, habiendo revisado el expediente del caso, considera que la Demandante ha acreditado prima facie, la concurrencia de indicios razonables de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha refutado la prueba prima facie de la Demandante y no ha aportado ninguna prueba relevante que demuestre derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, tales como los enumerados en la Política o de otro modo.

Al tratarse de un caso de actividad ilícita, es importante mencionar que:

Los Grupos de Expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilícitas (en lo aplicable a este caso: “*phishing*”, suplantación de identidad, suplantación de personalidad u otros tipos de fraude), nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un demandado. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.13.1.

En el presente caso, y en general, de la información y hechos analizados, y de la falta de prueba en contrario, el Experto constata que no existen indicios de que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos en relación con la marca CUADRA de la Demandante ni con el nombre de dominio en disputa.

Tal y como indica la Demandante, el Demandado no ha usado, ni ha realizado preparativos demostrables para usar, el nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, tal y como contempla el párrafo 4(c)(i) de la Política; ni el Demandado ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa como se contempla en el párrafo 4(c)(ii) de la Política; ni el Demandado está haciendo un uso legítimo y leal no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de inducir a error a los consumidores de manera engañosa o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, con ánimo de lucro, como se contempla en el párrafo 4(c)(iii) de la Política.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

El Experto considera acreditado el segundo elemento de la Política.

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

El Experto observa que el párrafo 4(b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitarse a ellas, que, si el Experto considera que están presentes, constituirán evidencia del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio.

Los grupos de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para una actividad ilegal (en este caso, un supuesto fraude) constituye mala fe. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.4. Habiendo revisado el expediente del caso, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado constituye mala fe en el sentido de la Política.

En el presente caso, el Experto advierte de la información y hechos analizados, y de la falta de evidencia en contrario, que el registro del nombre de dominio en disputa es de mala fe, ya que ha intentado intencionalmente atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado.

La mala fe del Demandado se infiere también claramente del hecho de que CUADRA es una marca notoria y famosa, y en opinión de este Experto, el nombre de dominio en disputa no fue en definitiva seleccionado de forma aleatoria ni involuntaria por el Demandado, quien era consciente de los derechos que la Demandante tiene sobre la marca y del valor de la misma, en el momento del registro, y por tanto el Demandado registró y ha hecho un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que la Demandante ha acreditado el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <cuadramx.com>, sea transferido a la Demandante.

/Pedro W. Buchanan Smith/

Pedro W. Buchanan Smith

Experto Único

Fecha: 9 de febrero del 2024