

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Activos Inc., S.A. de C.V. c. om om
Caso No. D2024-2361

1. Las Partes

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

La Demandada es om om, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es NameSilo, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de mayo de 2024. El 11 de junio de 2024 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 11 de junio de 2024 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Demanda (Redacted for Privacy, PrivacyGuardian.org llc). El Centro envió una comunicación a las Partes el 12 de junio de 2024 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, mientras que la Demanda se había presentado en español y la Demandante había solicitado que el idioma del procedimiento fuese el español. El 17 de junio de 2024 la Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 12 de junio de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 17 de junio 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de junio de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de julio de 2024. 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 julio de 2024.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 29 de julio de 2024, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Cuestión preliminar: Idioma del procedimiento

De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español aduciendo que el contenido del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa se encontraba en español y que ambas Partes se ubicaban en México, país de habla hispana. La Demandada no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las Partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de calzado, vestuario, artículos de sombrerería y accesorios de piel para dama y caballero.

La Demandante tiene derechos sobre la marca CUADRA, la que tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), registro No. 1506500 en clase 18, otorgado el 15 de enero de 2015, y registro No. 590634 en clase 25, otorgado el 26 de octubre de 1998. La Demandante también tiene registrada ante el IMPI, entre otras, la marca CUADRA y diseño bajo el registro No. 1506498 en clase 25, otorgado el 15 de enero de 2015.¹

El nombre de dominio en disputa fue creado el 26 de abril de 2024. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, "CUADRA" en letras estilizadas,² "Sobre nosotros SOMOS CUADRA", "NUESTRO MUSEO", diversas imágenes de botas y accesorios seguidas de descripción y precios, tales como "Botín En Piel Genuina De Pitón [...] 95% de descuento \$ 324.50 MXN ~~\$ 5,945.00 MXN~~", "Bolso de mano en piel genuina de pitón \$ 237.71 MXN Agregar al carrito", "Bota Alta Cuadra Mujer Piel Bordada Miel \$ 308.00 MXN Agregar al carrito".

¹No obstante que el párrafo 3(b)(xiv) del Reglamento dispone que se deberán adjuntar a la Demanda todas las pruebas pertinentes, incluyendo los registros de marcas sobre las que se base, la Demandante presentó meros listados de marcas registradas, sin que hubiese anexado copia de las constancias de registro respectivas. Dado lo anterior, este Experto tuvo que acceder al sitio web del IMPI a verificar algunos de esos registros marcarios. Véase la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)").

²Este Experto nota que esa imagen de CUADRA en letras estilizadas es sustancialmente igual a la marca CUADRA y diseño antes citada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos bajo la Política y solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. Los alegatos de la Demandante pueden resumirse como sigue.

La Demandante y Manufacturera de Botas Cuadra, S.A. de C.V. (“Manufacturera”) pertenecen a los hermanos Cuadra, quienes se han dedicado a la fabricación de calzado y artículos de piel por más de 30 años y conformado a Grupo Cuadra. La Demandante es titular de diversos registros marcarios en México, siendo Manufacturera su licenciataria, además de que Manufacturera es titular de varios registros marcarios en otros países y del nombre de dominio <cuadra.com.mx>, creado en 1998 y a través del cual opera el sitio web oficial de venta de los productos CUADRA.³ La Demandante ha realizado una inversión significativa de recursos humanos y económicos para la oferta de artículos de excelente calidad, los cuales son producidos en México y comercializados tanto en México como en muchos países del mundo. Así, en 2019 la Demandante solicitó al IMPI la Declaratoria de marca famosa de CUADRA, la que el IMPI emitió el 31 de mayo de 2022.⁴

El nombre de dominio en disputa se conforma por “cuada”, denominación de la cual se omitió la letra “r” de la marca CUADRA, y se acompañó de un segundo término que es “tiendas”, elemento que solo ha sido añadido con la finalidad de obtener el registro y desviar la atención, siendo notorio que el nombre de dominio en disputa no es realmente distintivo y diferente frente a la marca CUADRA de la Demandante y genera una posible asociación inexistente.

La Demandada no cuenta con licencia de uso de la marca CUADRA, no tiene afiliación o relación con la Demandante ni razones legítimas para utilizar la marca CUADRA en el nombre de dominio en disputa. La Demandada no tiene derechos de marca, reserva de derechos o aviso comercial respecto al término “cuadra”, y no ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

Es evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa, mismo que contiene la marca CUADRA de la Demandante sin la letra “r”, lo cual fue intencional, toda vez que a simple vista una persona podría no identificar la falta de esa letra, para desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de la marca CUADRA. El sitio web ligado al nombre de dominio en disputa hace uso indebido de la marca CUADRA y diseño con el fin de crear una asociación y confusión en el usuario final y comprador. Dicho sitio web no solo muestra la marca de la Demandante sino que además ha utilizado el contenido de su página oficial y ha hecho uso de fotografías de los productos CUADRA con el fin de confundir a los usuarios y que estos piensen que se encuentran en un sitio oficial y seguro.

La Demandada usa las marcas de la Demandante en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, lo que demuestra que la Demandada registró el nombre de dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento de las marcas de la Demandante. Diversas decisiones bajo la Política han sostenido que el registro de un nombre de dominio similar en grado de confusión a la marca de un tercero, por parte de un registrante que tenía conocimiento de los derechos de marca de dicho tercero, es evidencia de registro y uso de mala fe.

El sitio web ligado al nombre de dominio en disputa oferta productos de la marca CUADRA sin haber obtenido autorización de la Demandante, y se encuentra ofertando exactamente los mismos productos de manera fraudulenta, dañando la reputación y posicionamiento de la marca CUADRA. Dicho sitio web toma el estilo de la página oficial de la Demandante, además de fotografías y productos de la misma, haciendo

³El anexo 8 de la Demanda consiste en un reporte Whois de dicho nombre de dominio, aparentemente generado en noviembre de 2020, que muestra que el mismo estaba por expirar en marzo de 2021.

⁴La Demandante presentó copia solo de la primera página de dicha Declaratoria, por lo que este Experto desconoce su extensión y términos.

parecer a los usuarios que se encuentran en el sitio web de la Demandante. Los precios de los artículos ofertados para su venta son irreales, exhibiéndolos como oferta, generando un lucro ilícito toda vez que los usuarios no reciben la mercancía.⁵

La Demandada ha usado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web en el que se ofrecen falsamente los productos ofrecidos en el sitio web de la Demandante, se recaban datos de los posibles adquirentes y se solicita el pago de dichos productos para defraudar a los usuarios. Esta conducta constituye uso de mala fe bajo la Política. El uso hecho por la Demandada del nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión por asociación con la marca CUADRA en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web ligado al mismo, lo que también constituye un uso de mala fe bajo la Política.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.

Si bien es cierto que la falta de contestación de la Demandada da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce *per se* en una resolución favorable para la Demandante ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 4.3). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez la Demandante pudiese haber presentado argumentos mejor estructurados y elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento, y acompañado las pruebas pertinentes en apoyo de los mismos. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las Partes, y sólo a ellas, presentar su caso.

A. Identidad o similitud confusa

Este Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos respecto a una marca de productos o de servicios a los efectos de la Política ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1).

Este Experto advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca CUADRA de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora casi idénticamente dicha marca, omitiendo su letra “r”, seguida del término “tiendas”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la omisión de esa letra y la adición de “tiendas” eviten que haya similitud confusa entre ellos para los efectos de la Política ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), secciones 1.7, 1.8, 1.9 y 1.11.1).

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

⁵La Demandante no aportó prueba respecto a que los usuarios compradores no reciban la mercancía.

B. Derechos o intereses legítimos

Aunque la carga general de la prueba en los procedimientos bajo la Política recae en la parte demandante, los grupos de expertos han reconocido que demostrar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede resultar en la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que generalmente se encuentra bajo el control o conocimiento del demandado. Así, cuando un demandante establece prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado presentar las pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre permanece en la parte demandante). Si el demandado no presenta dichas pruebas, generalmente se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene de la Demandante, ya que en el mismo aparecen las marcas, imagen comercial y productos de la Demandante, pudiendo considerarse dicho sitio web como prácticamente una copia del sitio web de la Demandante, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con la Demandante. De lo anterior se desprende que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada pareciera pretender la confusión por imitación con la Demandante. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal no comercial del nombre de dominio en disputa.⁶

Este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que ésta la haya refutado. De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política establece una lista de circunstancias en particular, pero sin limitación, que, si el grupo de expertos determina que alguna de ellas está presente, será prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.1).

Habiendo revisado el expediente del caso, este Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe bajo la Política, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que pretende la confusión por imitación con la Demandante, mostrando las marcas e imagen comercial de la Demandante, exponiendo imágenes y leyendas tomadas del sitio web de la Demandante, y sin que se perciba leyenda o anuncio alguno que desliece a la Demandante de dicho sitio web y del Demandado u operador del nombre de dominio en disputa.⁷ De lo anterior se desprende que la Demandada eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud y asociación con la marca CUADRA de la Demandante, utilizando esa asociación de forma intencionada para atraer con ánimo de lucro a usuarios de

⁶Véase *Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0211](#) “As a result of the content of the page, a visitor to Respondent’s site would be likely to believe that it was Complainant’s official site. Such a confusing commercial use cannot be ‘legitimate’ under the Policy”.

⁷Véase *Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress*, Caso OMPI No. [D2010-1637](#): “Respondent’s website appears to have been intentionally designed to capture the look and feel of the Complainant’s website, and the Respondent in the Panel’s view has failed to effectively or accurately disclose its relationship with the Complainant. In view of the foregoing, The Panel concludes that the Respondent registered and has used the disputed domain names in bad faith”.

Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web ligado al mismo y los productos ofertados en el mismo (párrafo 4(b)(iv) de la Política).⁸

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

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

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 12 de agosto de 2024

⁸Véase *Invex Controladora, S.A.B. de C.V. c. Othoniel Cabrera Rocha*, Caso OMPI No. D2020-3436: “se deduce que el Demandado obtuvo el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud y asociación con la marca de la Demandante y las actividades de ésta, para de alguna manera beneficiarse indebidamente de dicha marca, lo que es indicativo de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa”.