

Decisión del Grupo de Expertos

C. & J. Clark International Ltd. c. Elliot Svensson
Caso No. DMX2023-0027

1. Las Partes

La Promovente es C. & J. Clark International Ltd., Reino Unido representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

El Titular es Elliot Svensson, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <clarksmexicoshop.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 NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de julio de 2023. El 5 de julio de 2023 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de julio de 2023 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 12 de julio de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de agosto de 2023. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de agosto de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de agosto de 2023, 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.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente, C. & J. Clark International Ltd., es una empresa inglesa fundada en 1825 dedicada a la fabricación y comercialización de calzado.

La Promovente distingue el calzado que comercializa con la marca CLARKS, misma que tiene registrada en múltiples países, incluyendo México. Se destacan los siguientes registros:

Reg. número UK0000504405A CLARKS, concedido en el Reino Unido el día 11 de julio de 1929 en clase 25 para proteger calzado.

Reg. número 335394 CLARKS, concedido en México el día 5 de noviembre de 1987 en clases 10, 25 y 53 para proteger calzado.

Reg. número 000167916 CLARKS, concedido en la Unión Europea el día 16 de julio de 1998 en clase 25 para proteger calzado.

Reg. Internacional número 1278277 CLARKS, concedido el día 10 de agosto de 2015 en clases 3 y 18 para proteger productos relacionados con calzado y accesorios en cuero.

La Promovente tiene presencia en al menos 72 países (incluyendo México), con alrededor de 1400 sucursales, entre tiendas propias y franquicias.

La Promovente tiene amplia presencia en redes sociales:

Facebook: "www.facebook.com/ClarksShoes" (más de 2,5 millones de seguidores);

Twitter: "twitter.com/clarksshoes?lang=en" (más de 50 mil seguidores); y

Instagram: "www.instagram.com/clarksshoes/?hl=en" (más de 475 mil seguidores).

La Promovente es titular de varios nombres de dominio, dentro de los que se encuentran los siguientes:

<clarks.eu> registrado el 22 de junio de 2022

<clarks.cz> registrado el 01 diciembre de 2004

<clarksusa.com> registrado el 25 agosto de 2000

<clarks.my> registrado el 19 junio 2009

<clarkscanada.com> registrado el 22 de septiembre de 2018

<clarksasia.com> registrado el 10 de diciembre 2007

<clarks.careers> registrado el 12 de marzo de 2012

<clarks.global> registrado el 16 de febrero de 2015

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <clarksmexicoshop.com.mx> el 16 de octubre de 2022.

El Titular no es un licenciataria autorizado de la Promovente y no existe relación comercial entre ellas.

El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que la Promovente es titular de numerosos registros de marca para la denominación CLARKS, que abarcan múltiples jurisdicciones.

Que su marca CLARKS goza de amplio reconocimiento mediático.

Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a su marca CLARKS, dado que reproduce íntegramente su marca, siendo que los elementos adicionales (el identificador geográfico "México" y el término en inglés "shop"), son términos que refuerzan la confusión, ya que los usuarios de Internet pueden asociar el nombre de dominio en disputa con la oferta de tiendas en línea de la Promovente en México.

Que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa de conformidad con el artículo 1(a)(ii) de la política.

Que, hasta donde sabe, el Titular no registró ninguna marca para el término CLARKS.

Que el Titular no está vinculado ni afiliado a la Promovente y ésta no le ha otorgado licencia ni ha dado consentimiento para utilizar la marca CLARKS de ninguna manera.

Que el nombre de dominio en disputa no está activo.

Que dada la notoriedad mundial de la marca CLARKS, resulta evidente que el Titular conocía la marca de la Promovente antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que la elección por parte del Titular del identificador geográfico "México" y del término en inglés "shop" en el nombre de dominio en disputa evidencia la intención del Titular de hacer referencia a la oferta comercial en línea de la Promovente.

Que el hecho de que la página web del nombre de dominio en disputa no esté en uso puede generar confusión en los usuarios en línea, al hacerles creer que los servicios del demandante no están operativos, dañando la confianza del consumidor. (véase *FXCM Global Services, LLC v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [D2022-2667](#)).

Que el Titular ha incurrido en un patrón de conducta abusiva de este tipo. Lo anterior, dada la existencia de nombres de dominio que incluyen marcas de zapatos propiedad de terceros, por ejemplo, <yeezysupplier.net> (YEEZY), <vivobarefoot-mexico.com.mx> (VIVOBAREFOOT), y <keds-mexico.com.mx> (KEDS) siendo que, aunque los dominios estén registrados con nombres (alias) diferentes, hay coincidencias en los datos de registro Whols (sus direcciones postales se encuentran en Alemania e incluyen marcas de calzado famosas), que permiten deducir que los nombres de dominio fueron registrados por la misma persona.

Que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de impedirle a la Promovente reflejar su nombre CLARKS.

Que ya ha sido reconocido en otros casos ante la OMPI, en donde la Promovente es demandante, que la marca CLARKS goza de una gran reputación dentro de su sector. Así, por ejemplo, en *C. & J. Clark International Ltd c. Drescher Karin y otros*, Caso OMPI No. [D2022-0817](#), se reconoce: "(1) el renombre mundial y la naturaleza bien reconocida de la marca distintiva CLARKS para calzado; (2) que ninguno de los demandados ha presentado respuesta alguna, ni prueba alguna de uso de buena fe real o contemplado; y (3) que los datos de registro Whols para cada uno de los demandados indican que la mayoría de sus direcciones postales se encuentran en Alemania, aunque la mayoría está incompleta y, en al menos un caso, presenta información de contacto de un tercero sin autorización".

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en los términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. c. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

Se hacen notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y 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](#)”).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) que el Titular 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 o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <clarksmexicoshop.com.mx> reproduce la marca CLARKS propiedad de la Promovente. Los elementos adicionales “Mexico” y “shop” (tienda en español) no evita que haya similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.

Es de explorado derecho que al estudiar la confusión no debe de tenerse en cuenta el dominio de primer nivel en código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.com.mx” ya que constituye un requisito de registro estándar que designa al país México.

Por lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos.

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“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;

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 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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda c. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca CLARKS, en múltiples jurisdicciones, incluyendo el Reino Unido desde el año 1929 y en México desde el año 1987. Esto es, con muchas décadas de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (2022).

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual contiene una denominación idéntica a la marca CLARKS, por tanto no ha desvirtuado los argumentos vertidos por la Promovente en torno a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como CLARKS.

La Promovente aportó evidencia de la que se desprende que el nombre de dominio en disputa no se encuentra activo. De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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 la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su

denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;

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

o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente.

Que la marca CLARKS ha sido usada de manera profusa y registrada a nivel internacional y en México con muchos años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que, de las constancias aportadas por la Promovente, se desprende que la marca CLARKS es ampliamente reconocida a nivel internacional en el sector de calzado.

Que la inclusión en el nombre de dominio en disputa de los términos “Mexico” y “shop”, mismos que aluden a la venta de productos disponibles en el mercado mexicano, fortalece la conclusión de que el Titular registró el nombre de dominio en disputa basado en la marca CLARKS de la Promovente.

Atendiendo a lo anterior, este Experto encuentra que el Titular conocía o debió haber conocido la marca CLARKS al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.

Derivado de lo anterior, basado en las siguientes consideraciones, este Experto considera que se acredita el extremo de que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe. i). - la Promovente acreditó que su marca CLARKS ya gozaba de una sólida reputación y era ampliamente conocida a nivel internacional con muchos años de anticipación a la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa; ii). - el Titular no aportó respuesta y por tanto no existe evidencia de un uso real o previsto de buena fe del nombre de dominio en disputa. iii). - la inclusión de los términos “Mexico” y “shop” en el nombre de dominio en disputa refieren la idea de venta de productos CLARKS en una tienda en línea para México. iv). - que el hecho de que la página web del nombre de dominio en disputa no esté en uso puede generar confusión en los usuarios en línea, al hacerles creer que los servicios de la Promovente no están operativos en México, dañando así la confianza del consumidor.

El Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se registró de mala fe por el Titular, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro o el uso establecido por 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 el/los nombre(s) de dominio en disputa, <clarksmexicoshop.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 14 de septiembre de 2023