

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

GUESS?, Inc. c. Lowe Claudia

Caso No. DMX2023-0046

1. Las Partes

El Promovente es GUESS ?, Inc., Estados Unidos de América, representado por Uthhoff, México.

La Titular es Lowe Claudia, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <guessmexicooutlet.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 Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de noviembre de 2023. El mismo día el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 9 de noviembre de 2023, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la 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 para la 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 a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de diciembre de 2023. 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 13 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 18 de diciembre de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de

conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense enfocada a prendas de vestir.

El Promovente tiene derechos sobre la marca GUESS? la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 527905 en clases 5, 9, 10, 16, 18, 21, 25 y 39, otorgado el 2 de agosto de 1996. El Promovente también tiene derechos sobre la marca GUESS? y diseño la cual está registrada ante el IMPI bajo el registro No. 1315861 en clase 25, otorgado el 27 de septiembre de 2012.

El Promovente aparece como registrante del nombre de dominio <guess.mx> el cual fue creado el 23 de julio de 2009.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 6 de marzo de 2023. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, "Garantía De Precio Mas Bajo", "Mujer Hombre GUESS", "originals GUESS", fotografías de personas con prendas de vestir y de accesorios con precios abajo de cada una, la fotografía de un zapato tenis seguida de "Tenis Guess Mannen [...] ~~MXN1,844~~ MXN1,245", "ENTREGA ESTÁNDAR GRATUITA EN PEDIDOS SUPERIORES A MXN1000", "Copyright © 2023 guessmexicooutlet Powered By guessmexicooutlet.com.mx".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

La marca GUESS? del Promovente, registrada en un gran número de países, se ha logrado posicionar como una de las marcas preferentes y principales entre los consumidores a nivel mundial.¹

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca GUESS? debido a que el mismo integra completamente esa marca. Los términos "mexico" y "outlet" son de uso común que no evitan que se actualice dicha semejanza en grado de confusión ya que el elemento principal que es captado y que induce a confusión es "guess".

La Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Titular no es una vendedora autorizada ni una licenciataria del Promovente, y no cuenta con autorización para utilizar la marca GUESS? ni para registrar un nombre de dominio que utilice esa marca.

De acuerdo a la base de datos del IMPI, no se desprende que exista alguna marca registrada bajo la denominación "guess" a nombre de la Titular. No hay indicios o pruebas de que la Titular sea o haya sido conocida comúnmente por el nombre de "guess" o variaciones semejantes en grado de confusión, o de que la Titular sea propietaria o forme parte de alguna empresa u organización que sea o haya sido conocida comúnmente con el nombre "guess" o variaciones semejantes.

¹A lo largo de la Solicitud el Promovente se refiere a su marca "guess", siendo que en realidad acreditó tener derechos sobre la marca GUESS?.

La Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. El sitio web ligado al nombre de dominio en disputa comercializa prendas de vestir, lo cual demuestra que se pretende confundir a los consumidores, haciéndoles creer que se venden productos originales del Promovente, o que el Promovente se relaciona o tiene asociación o participación con el contenido de dicho sitio web, lo cual es falso.

El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe en virtud de que ha sido utilizado únicamente para ofrecer a la venta prendas de vestir, bajo la misma marca del Promovente, sobre la cual la Titular no tiene derechos o intereses legítimos ni cuenta con autorización para utilizarla.

El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de mala fe debido a que ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente, toda vez que hace pensar que existe alguna relación o asociación entre su sitio web y el Promovente, induciendo a confusión a los usuarios de Internet. El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con ánimo de generar un lucro, a costa de hacerse pasar por el Promovente para ofrecer prendas de vestir, con el fin de atraer a usuarios de Internet a su sitio web, creando claramente la posibilidad de que exista confusión con la marca GUESS? del Promovente, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web y de los productos ofrecidos en el mismo.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante 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 el Promovente tiene derechos; (ii) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte de la Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tincuлесcu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)²).

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca registrada GUESS?.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx” por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca GUESS? del Promovente.

² En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

El nombre de dominio en disputa incorpora casi en su totalidad dicha marca (omitiendo su signo de interrogación de cierre³) seguida de “mexicooutlet”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “mexicooutlet” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre ambos.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente alega que la Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que la Titular lo haya refutado.

El Promovente hace valer que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente ya que en el mismo se ofertan la misma clase de productos que oferta bajo su marca, lo que acreditó con las imágenes que presentó de ese sitio web, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que desvincule al Promovente de dicho sitio web y de la Titular u operador del nombre de dominio en disputa. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con la marca GUESS? del Promovente (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Titular (véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

Ha quedado acreditado que GUESS? es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, que el Promovente tiene presencia en Internet a través del sitio web vinculado a <guess.mx>, además de que la Titular no es vendedora autorizada del Promovente ni ha sido autorizada por el Promovente para usar su marca. El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa lleva a este Experto a inferir que la Titular seguramente sabía de la existencia de la marca del Promovente al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, lo que es indicativo de mala fe.

Dada la confusa similitud del nombre de dominio en disputa con la marca GUESS? del Promovente, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los productos ofrecidos por el Promovente bajo su marca precisamente bajo el nombre de dominio en disputa, lo que permite inferir que este crea una posibilidad de que exista confusión o un riesgo de asociación con la marca del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. Del contenido del sitio web que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa, comercializando la misma clase de productos ofertados por el Promovente, se infiere que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web, sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que desligue al Promovente de dicho sitio web y de la Titular u operador del nombre de dominio en disputa.

³ Además, entiende este Experto que dicho signo de interrogación de cierre no es generalmente admisible como parte de un nombre de dominio.

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que la Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por otra parte, es de llamar la atención que la Titular, teniendo su domicilio declarado en Alemania, registre un nombre de dominio con código territorial correspondiente a México, sin que en el expediente haya elemento alguno que muestre un posible punto de contacto entre la Titular y México.

Por lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <guessmexicooutlet.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 4 de enero de 2024