

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Guess?, Inc. c. Zhan Shang
Caso No. DMX2024-0008

1. Las Partes

La Promovente es Guess?, Inc., México representada por Uthhoff, México.

El Titular es Zhan Shang, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <guessoutletmexico.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 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de marzo de 2024. El 28 de marzo de 2024 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 28 de marzo de 2024, 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 8 de abril de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de abril de 2024. 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 29 de abril de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de mayo de 2024, 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

Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente.

La Promovente sostiene que:

1.- Es una empresa en los Estados Unidos de América que fue fundada a principios de 1980, y desde entonces ha crecido y convertido en una de las principales empresas enfocadas a prendas de vestir.

2.- GUESS?, es una marca de línea de ropa a nivel mundial, especializada en todo tipo de prendas de vestir; pantalones de mezclilla(jeans); camisas; chaquetas; chalecos; pantalones; suéteres; moños; pantalones cortos (shorts); overoles; faldas; sudaderas; camisetas; pantalones deportivos; corbatas brasieres; vestidos playeros; trajes de baño; pijamas; cinturones; abrigos; calcetines; bufandas; mallones; ropa interior, entre otros siendo que como resultado de la gran publicidad y reconocimiento de la marca a lo largo de los años, se ha logrado posicionar como una de las marcas preferentes y principales entre los consumidores en México y a nivel mundial.

3.- La marca GUESS? ha obtenido en México y diversas jurisdicciones un amplio reconocimiento y se ha convertido en una designación distintiva de la procedencia de los productos de la Promovente, quien ha invertido mucho tiempo y dinero en la promoción de su marca.

4.- La marca GUESS? se encuentra registrada en México y en diferentes países y los registros de marca se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales.

En México, el registro de marca 1315861 GUESS?, se solicitó el 9 de mayo del 2012, se expidió el 27 de septiembre del 2012 y se encuentra en vigor hasta el 9 de mayo de 2032. En la misma fecha se solicitaron los registros GUESS? 1317082, y 1341003, los cuales también se encuentran vigentes y surtiendo sus efectos legales.

El registro 527985 GUESS?, se solicitó el 27 de mayo de 1986, se concedió el 2 de agosto de 1996 y se encuentra en vigor hasta el 27 de mayo de 2026. Por su parte, el registro 606848 GUESS KIDS, se solicitó el 11 de julio de 1995, se concedió el 27 de abril de 1999 y se encuentra en vigor hasta el 11 de julio de 2025.

5.- Es titular de diversos nombres de dominio, entre los que destaca <guess.mx>, tal como se desprende de la página web ligada a dicho nombre de dominio, y de los resultados arrojados en el Whois correspondiente.

6.- El nombre de dominio en disputa, se registró el día 18 de agosto de 2023, es decir con muchos años de posterioridad al registro la marca GUESS? en México y en diversos países, así como con posterioridad al registro del nombre de dominio <guess.mx>.

De acuerdo a las constancias que obran en el expediente, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio en que se ofrecían aparentemente productos marca GUESS? a precio de descuento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1.- El Titular carece de autorización, licencia o permiso para utilizar el nombre de dominio en disputa o cuál cualesquiera signos que incluya la denominación "GUESS".

2.- En el nombre de dominio en disputa <guessoutletmexico.com.mx>, se utiliza sin autorización la denominación "GUESS" para confundir a los cibernautas y crear un riesgo de asociación con el negocio legítimo de la Promovente.

3.- El Titular se está beneficiando del nombre de dominio en disputa y lo está utilizando de mala fe, con la intención de hacer creer a los cibernautas una inexistente relación entre el negocio identificado bajo la marca "GUESS?" y la página identificada bajo el nombre de dominio en disputa <guessoutletmexico.com.mx> a través de la cual promueve la venta de productos.

4.- El Titular no tiene derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial para la denominación "GUESS" o alguna similar que le confiera derecho o interés legítimo en México sobre el nombre de dominio en disputa.

5.- La Promovente sostiene que no hay indicios o pruebas que el Titular haya usado el nombre de dominio en disputa de buena fe en relación con una oferta de productos o servicios, o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; sino por el contrario únicamente demuestra que ha usado el dominio para arrojar a una página que utiliza sin autorización la marca registrada GUESS? aprovechándose de la identidad y semejanza en grado de confusión para que el público consumidor caiga en un error y así obtenga el registrante un lucro indebido.

6.- Las conductas antes descritas constituyen una infracción a los derechos de propiedad industrial, del Titular, así como un acto de competencia desleal, por proceder con mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante 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;

ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;

iii) y el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 e) y 19 del Reglamento, es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dadas las similitudes entre la Política y la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el Experto también hará referencia a

la doctrina adoptada bajo la Política UDRP 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”](#)).

En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectarlo, como la identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada.

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

La Promovente demostró tener derechos sobre la marca GUESS?. El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca GUESS? de la Promovente, ya que la parte dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa. Cabe señalar que la inclusión de los términos “outlet” y “mexico” no evita la similitud en grado de confusión, (sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Por otra parte, el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.com.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente 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 controversia, se han utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, 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.

En opinión del Experto, la Promovente demostró prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que el nombre de dominio en disputa no se utilizaba en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) que el Titular no es conocido 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 el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Titular ni haber proporcionado evidencias de las que se deriven posibles derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente. Así también, en vista de la composición del nombre de dominio en disputa el Experto concluye que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el mismo, dado el riesgo implícito de confusión por la asociación entre el nombre de dominio en disputa y la marca GUESS? (sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por OMPI 3.0](#)).

De acuerdo con las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular del nombre de dominio en disputa, el Titular tuvo la intención de desviar engañosamente a los consumidores, aprovechándose indebidamente de la amplia reputación de la Promovente en el mercado y de la notoriedad de la marca GUESS?.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación o relación comercial con la marca de la Promovente, como se puede desprender del análisis comparativo de las páginas de Internet, tanto de la Promovente, como de las del Titular. El Experto nota que el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web en el que de manera prominente aparecía la marca GUESS?, sin un aviso legal que de manera clara y prominente explique la ausencia de relación oficial con la Promovente, y ofreciendo aparentemente productos de la marca GUESS?. Dicho uso no es susceptible de general derechos o intereses legítimos a favor del Titular en el nombre de dominio en disputa bajo la Política.

Por otra parte, no existen indicios de que el Titular sea o haya sido conocido comúnmente con el nombre “guess” o que hubiera adquirido algún derecho sobre alguna marca relacionada, o aviso comercial o reserva de derechos que legitimara el uso, el cual ha venido realizando de manera indebida.

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

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

- i) circunstancias que indiquen que se han registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de el nombre de dominio en disputa a la 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 de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
- ii) se han registrado el nombre de dominio en disputa 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
- iii) se han registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor o
- iv) se han utilizado el nombre de dominio en disputa 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 de la 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.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado o utilizado de mala fe por el Titular, con base en lo siguiente:

- 1.- El Titular no dio contestación a la solicitud en la Promovente ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.
- 2.- El Titular no tiene autorización o consentimiento alguno, de la Promovente para la utilización de la marca GUESS? como parte de su nombre de dominio en disputa.
- 3.- El Titular debió tener conocimiento de la existencia de la marca GUESS?, toda vez que bajo la misma la Promovente ha operado un exitoso negocio de venta de vestuario desde cuando menos 38 años, lo que le ha conferido a la marca el carácter de notoria, por el uso continuo e ininterrumpido por parte de la Promovente, por lo que el registro y uso de nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe con la intención de hacer creer la existencia de una asociación entre el Titular y la Promovente.
- 4.- El Experto considera que el registro o uso del nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión por asociación con la marca de la Promovente, en cuanto hace suponer una afiliación y/o promoción del nombre de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos (sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por OMPI 3.0](#)).
- 5.-Aunado a lo anterior, el Experto considera que el Titular del nombre de dominio en disputa lo registró y ha usado de mala fe, aprovechándose del buen nombre y prestigio de la Promovente al hacerle creer a los usuarios de Internet que se trata de un nombre de dominio propiedad de la Promovente y que está asociado a la misma, para vender productos u ofrecer servicios similares a los de la Promovente.

El Titular del nombre de dominio en disputa ha incurrido en mala fe de conformidad con el artículo 1 (a) de 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 artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <guessoutletmexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: Mayo 14, 2024