

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Tommy Hilfiger Licensing LLC c. WendyHawkins  
Caso No. DMX2024-0020

### 1. Las Partes

El Promovente es Tommy Hilfiger Licensing LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representado por Meirelles IPC, Brasil.

La Titular es WendyHawkins, Estados Unidos.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <tommyhilfigerenmexico.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.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de junio de 2024. El 21 de junio 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 21 de junio de 2024, 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 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 3 de julio de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de julio de 2024. 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 26 de julio de 2024.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 8 de agosto de 2024, 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 dedicada principalmente al diseño y comercialización de ropa, accesorios y productos de moda.

El Promovente tiene derechos sobre la marca TOMMY HILFIGER la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 459902 en clases 25 y 39, otorgado el 11 de mayo de 1994, y ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos bajo el registro No. 1995802 en clases 3, 18 y 25, otorgado el 20 de agosto de 1996. El Promovente también tiene derechos sobre la marca TOMMY HILFIGER y diseño la cual tiene registrada ante el IMPI bajo el registro No. 2420035 en clase 25, otorgado el 8 de julio de 2022.

El Promovente es el registrante de los nombres de dominio <tommyhilfiger.com> creado el 14 de diciembre de 1998, y <tommy.com> creado el 1 de diciembre de 1998, entre otros.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 8 de junio 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, los siguientes elementos: "30 Días De Garantía De Devolución", "Hombre Mujer Niños", un logo de TOMMY HILFIGER,<sup>1</sup> "Zapatos Comprar Ahora", "Ropa Comprar Ahora", fotografías de personas y prendas de vestir seguidas de precios, "Copyright © 2024 tommyhilfigerenmexico Powered By tommyhilfigerenmexico.com.mx".

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente es una empresa líder a nivel mundial que ha utilizado la marca TOMMY HILFIGER en los Estados Unidos desde hace más de 35 años, la cual tiene registrada (directamente o a través de afiliadas) en diversos países en todo el mundo.

El nombre de dominio en disputa está compuesto por la marca TOMMY HILFIGER del Promovente, con el agregado "enmexico", generando confusión entre los clientes que creen se trata de una tienda oficial del Promovente en México. Diversas decisiones bajo la Política han determinado que un nombre de dominio es similar hasta el punto de crear confusión con una marca si la totalidad de ésta, o al menos una característica dominante de ésta, es reconocible en el nombre de dominio.

La Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. El Promovente no ha autorizado ni otorgado licencia a la Titular para utilizar sus marcas. La Titular no es conocida por el nombre de dominio en disputa, y no está afiliada o de otra manera relacionada con el Promovente.

---

<sup>1</sup> Este Experto nota que ese logo de TOMMY HILFIGER, en colores azul, rojo y blanco, es igual a la marca figurativa del Promovente antes citada.

La Titular no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta genuina de bienes o servicios, el cual resuelve a un sitio web que imita una tienda oficial del Promovente, ofreciendo prendas de vestir de la marca sin autorización. La Titular utiliza intencionalmente y sin permiso las marcas del Promovente para atraer usuarios de Internet a su sitio web con el fin de obtener ganancias comerciales al crear una impresión falsa de una posible afiliación o conexión con el Promovente. Esa falsa impresión se ve acentuada por la incorporación de las marcas del Promovente y el uso no autorizado de imágenes publicitarias del Promovente, en particular TOMMY HILFIGER y la tradicional bandera del color de la marca, en el correspondiente sitio web.

Teniendo en cuenta la fama de las marcas TOMMY HILFIGER del Promovente y el hecho de que la Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para vender productos no autorizados que llevan las marcas comerciales del Promovente, está claro que la Titular conocía la marca TOMMY HILFIGER cuando registró el nombre de dominio en disputa. La Titular registró el nombre de dominio en disputa en un esfuerzo calculado para desviar a los clientes del Promovente de su sitio oficial web “www.tommyhilfiger.com” y otros sitios web del Promovente, lo que constituye un uso de mala fe.

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 Tinculescu*, Caso OMPI No. D2003-0465<sup>2</sup>).

### **A. Identidad o similitud en grado de confusión**

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca registrada TOMMY HILFIGER.

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 “.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 TOMMY HILFIGER del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, seguida de “enmexico”, percibiéndose que dicha marca es

---

<sup>2</sup> 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](#)”).

claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa y sin que la adición de “enmexico” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre ambos ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), secciones 1.7 y 1.8).

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho 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, además de mostrar su marca figurativa TOMMY HILFIGER arriba citada, 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 TOMMY HILFIGER del Promovente ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1). 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 ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

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 TOMMY HILFIGER es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que la Titular no 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 las marcas 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 TOMMY HILFIGER 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 y mostrando la marca figurativa TOMMY HILFIGER del 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 las marcas 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.

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 Estados Unidos, 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 <tommyhilfigerenmexico.com.mx> sea transferido al Promovente.

*/Gerardo Saavedra/*

**Gerardo Saavedra**

Experto Único

Fecha: 25 de agosto de 2024