

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V. c. Hugo Martinez
Caso No. DMX2024-0029

1. Las Partes

La Promovente es La Ferre Comercializadora, S.A. de C.V., México representada por Carpio, Ochoa, Martinez, Brik, México.

El Titular es Hugo Martinez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como el nombre de dominio en disputa <laferre.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 GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de septiembre de 2024. El 23 de septiembre 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 25 de septiembre de 2024 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 26 de septiembre de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 1 de octubre de 2024.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían 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 al Titular, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 24 de octubre 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 28 de octubre de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de noviembre 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.

De acuerdo con el artículo 12 párrafo (d) del Reglamento, el 7 de noviembre del 2024, el Experto requirió al Promovente que, dentro de un plazo de 5 días naturales, presentará nuevamente la prueba denominada Anexo 5, consistente en la Carpeta de Investigación iniciada con fecha 17 de junio de 2024, ante la Fiscalía del Estado de México, por haber sido escaneado con una baja resolución lo cual dificultaba su lectura.

La Promovente, por escrito de fecha 7 de noviembre exhibió dicho documento, escaneado de forma legible, razón por la cual se integró al expediente, para su análisis.

4. Antecedentes de Hecho

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

La Promovente señala que:

a) Es la licenciataria autorizada, por virtud del contrato de licencia de uso y explotación de marca, no exclusivo y gratuito de fecha 17 de diciembre del 2010, celebrado entre Mercado Ferretero del S.A de C.V, (el "Licenciante") y La Ferre Comercializadora S.A de C.V, inscrito en el registro marcario 913779 LA FERRE y Diseño.

b) Con oficio expedido el 1 de noviembre de 2011, por parte de la Dirección Divisional de Marcas, Coordinación Departamental de Conservación de Derechos, del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, con No. 101087/2011, se comunicó la inscripción del contrato de licencia señalado en el inciso a.

c) Opera un famoso negocio de ferretería que explota y uso la marca reconocida LA FERRE Y DISEÑO, en territorio mexicano desde hace aproximadamente 35 años.

d) La marca tiene una importante presencia en las tiendas físicas en Internet, incluyendo redes sociales y ha sido utilizada ininterrumpidamente:

d.1 Por lo menos desde el mes de diciembre del 2002, tal y como se puede evidenciar del sitio de Internet WAYBACK MACHINE visible en Wayback Machine (archive.org), en el que se registran por lo menos 205 visitas al sitio (disponibles para verificación) desde esa fecha.

d.2 En Facebook ha sido utilizada ininterrumpidamente, por lo menos desde el mes de marzo de 2015, tal y como se puede evidenciar del sitio de "facebook.com/laferreoficial". De la misma forma se puede apreciar que en dicha plataforma se muestra el nombre de dominio que resuelve al sitio "www.laferre.com.mx", materia de disputa con lo cual se demuestra que el nombre de dominio es utilizado por la Promovente.

d.3 En Instagram, ya que la marca LA FERRE, se ha utilizado en dicha plataforma desde febrero de 2018 y se puede apreciar que en dicha plataforma se muestra el nombre de dominio que resuelve al sitio "www.laferre.com.mx", materia de disputa.

e) La explotación de la marca LA FERRE y Diseño, ocurrió en fecha anterior al mes de junio de 2024, fecha en que de mala fe un excolaborador de la Promovente realizó indebida e ilegalmente la transferencia del nombre de dominio en disputa.

f) El excolaborador se apropió de la clave de administrador del nombre de dominio, para bloquear el acceso a cada uno de los usuarios de los sistemas, haciendo que sin esas claves fuera imposible que se accediera a los sistemas, paralizando la actividad económica de la Promovente, para el mantenimiento de los sistemas, su implementación y vigilancia del nombre de dominio en disputa, buscando causar un perjuicio y obtener un beneficio económico a cambio de regresar las claves de acceso.

g) Todo ello se demuestra en términos de una carpeta de investigación, iniciada el 17 de junio de 2024, ante la Fiscalía del Estado de México, y entre la cual se hace constar cada uno de los actos realizados por un excolaborador, el cual tenía las claves de acceso y se presume realizó la transferencia del nombre de dominio en disputa, buscando causarle un perjuicio, adjuntando dicho documento cómo prueba (Anexo 5).

h) El registro marcario 913779, LA FERRE y Diseño, fue solicitado por Mercado Ferretero del Sureste S.A. de C.V. el 14 de septiembre del 2005, indicando como fecha de Inicio de Uso el 26 de abril de 1988 y se otorgó el 15 de diciembre de 2005 para distinguir productos en la clase 35 internacional. Siendo este el Licenciante del registro de la marca.

i) El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Promovente, el 27 de octubre de 1999 y el reporte de búsqueda de fecha 20 de junio de 2024, emitida por Domain TLLC, le acredita la legítima titularidad del nombre de dominio, <laferre.com.mx>, desde cuando menos el año 2008 hasta el 20 de junio del 2024.

J) Por otra parte, de acuerdo con el informe proporcionado por AKKY Online Solutions, S.A de C.V. (AKKY) de fecha 21 de junio de 2024, AKKY dio contestación al oficio No 808/2024, recibido de la cuenta de correo "[...].@fiscaliaedomex.gob.mx", notificándole a la Fiscalía del Estado de México, los movimientos realizados en relación al nombre de dominio en disputa. AKKY al respecto señala, bajo protesta de decir verdad, que el 9 de junio;

"A través del Panel de Control Akky, apareció como usuario principal (laferre01), e ingresó con sus accesos a la sección de Transferencias de Dominio Akky a otros Registrars" desbloqueando el nombre de dominio".

En consecuencia, la Promovente sostiene que el nombre de dominio en disputa quedó indebidamente transferido, sin su conocimiento, ni consentimiento.

Interés Jurídico de la Promovente.

Tomando en consideración los Antecedentes de Hecho, en particular que la Promovente, en su carácter de licenciataria autorizada, es quién plantea la presente reclamación, solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa, a juicio de este Experto es conveniente determinar si cuenta con interés jurídico y legitimación para ello.

Considerando que:

A. La Promovente tal y como se menciona en los incisos a y b en los Antecedentes de Hecho, es la licenciataria autorizada del registro de la marca 913779 LA FERRE y Diseño, en Clase 35 Internacional, por virtud del Contrato de Licencia celebrado el 17 de diciembre del 2010 debidamente inscrito ante Instituto de Propiedad Industrial.

B. En el contrato de licencia no se le restringe al licenciatarlo, el derecho para presentar, acciones legales o reclamaciones en defensa de la marca, como si fuera el propio titular.

C. El artículo 243 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial vigente¹ y el artículo 140 de la Ley de Propiedad Industrial, vigente en la época de la celebración del contrato en cuestión², confieren al licenciatarlo de una marca, salvo estipulación en contrario, la facultad para iniciar acciones legales o presentar reclamaciones ante terceros como si fuera el propietario de la misma.

En consecuencia, tiene el derecho e interés jurídico, para promover el presente procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1. El nombre de dominio en disputa, <laferre.com.mx> reproduce de forma indebida la marca registrada LA FERRE, toda vez que el excolaborador se apropió indebidamente de las claves de administrador del nombre de dominio, para bloquear el acceso a cada uno de los usuarios de los sistemas, haciendo imposible acceder a los sistemas, paralizando la actividad económica y el mantenimiento de los mismos, así como su implementación y vigilancia del nombre de dominio. Esto se realizó sin conocimiento, sin autorización o consentimiento, de la Promovente, que era hasta antes de la usurpación del mismo, el auténtico titular.

2. El Titular carece de autorización, licencia o permiso para utilizar el nombre de dominio en disputa.

3. El nombre de dominio en disputa se transfirió y registró ante otro registrador, después de que se presentara y registrara la marca LA FERRE, en México.

4. El nombre de dominio en disputa dirige a un sitio inactivo. El ex colaborador de la Promovente tenía y tiene pleno conocimiento de la existencia y notoriedad de la marca LA FERRE desde antes de usurpar el nombre de dominio en disputa.

5. El ex colaborador solicitó ilegalmente la transferencia del nombre de dominio en disputa y por consecuencia el registro de la misma en cuestión. Al haberlo transferido y registrado con motivo de la transferencia y mantenerlo inactivo, el Titular del nombre de dominio en disputa, quién también podría tener conocimiento, de la existencia de la Promovente y de su marca, lo realizó de mala fe, obstruyendo a la Promovente para recuperarlo o registrarlo de nuevo a su favor, incluyendo la marca de su propiedad.

6. Existe el riesgo que el Titular pretenda cederlo o venderlo a terceros, haciéndoles creer, que está vinculado con la Promovente, lo que es falso.

7. No hay evidencia de uso del nombre de dominio en disputa, por parte del Titular o preparativos de uso, del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Tampoco es conocido como individuo u organización por el nombre de dominio en disputa o con la existencia de algún registro de marca que legitimara su uso.

8. 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 o reserva de derechos o alguna similar que le confiera derecho o interés legítimo en México sobre el nombre de dominio en disputa.

¹ Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Art 243 "La persona que tenga concedida una licencia salvo estipulación en contrario, podrá ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular".

² Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Art 140 "La persona que tenga concedida una licencia inscrita del Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular".

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente

6. Debate y conclusiones

En primer lugar, dado 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](#)”).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que se cumplen con los siguientes requisitos cumulativos:

- 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; y
- iii) 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 formalmente a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 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.

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 LA FERRE. El nombre de dominio en disputa es idéntica a la marca LA FERRE sobre la que la Promovente tiene derechos ya que la misma se reproduce íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el sufijo “.com.mx” identificativo del nivel superior del dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis bajo el primer elemento 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 los nombres 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 los nombres 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;

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres 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;

iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres 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.

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

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación formalmente, 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) 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 marcas que aparecen 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 haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente.

El Experto también ha tomado en consideración que la Promovente:

A. Está legitimada y tiene el derecho para ejercitar acciones legales en defensa de la marca, como si fuera la propietaria, en este caso de la marca LA FERRE y Diseño.

B. Que la marca LA FERRE se reproduce en el nombre de dominio en disputa, así como que dicho nombre de dominio en disputa fue registrado por la Promovente, desde el 27 de octubre de 1999, y a la vista de la composición del nombre de dominio en disputa (ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)), existe un riesgo implícito alto de confusión por asociación para los usuarios de Internet quienes podrían creer que existe una relación entre el Titular y la Promovente.

Para poder considerar el registro o uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese registro o uso no pueden falsamente sugerir algún tipo de asociación o relación comercial con la marca de la Promovente y menos aun cuando el Titular al ser un excolaborador, usurpó las claves de acceso de administrador para ser bloqueado, paralizando la actividad económica de la Promovente.

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 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

ii) 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

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

iv) 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.

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

1) El Titular no dio contestación formalmente a la Solicitud de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.

2) El registro y/o uso indebido por parte del Titular del nombre de dominio en disputa al incluir en su totalidad la marca de la Promovente, en el nombre de dominio al que resulta idéntico, tal y como se ha señalado en el análisis del segundo elemento bajo la Política.

3) El hecho que el nombre de dominio en disputa conduce a una página inactiva, no impide en las circunstancias del presente procedimiento concluir que existió mala fe por parte del Titular (sección 3.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

4) Constituye otro elemento que configura la mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa, el hecho que un excolaborador de la Promovente fue quien transfirió de mala fe y sin autorización el nombre de dominio en disputa, para generar un perjuicio a la Promovente, quien manifiesta que el ex colaborador:

“Robó las claves de acceso de administrador para ser bloqueado y que nadie pudiese hacer operar con su usuario dentro del SISTEMA INTELISIS ERP, interrumpiendo toda actividad económica de la empresa y sin dichos sistemas no ha sido posible administrar los inventarios reporte de información y una base de datos históricos del año 2015 al 2022, que contemplaba entre las transacciones de la empresa toda vez que fue borrada por el explorador, quien solicitó a la Promovente el pago de cierta cantidad, para no borrar los buzones, sus respaldos OneDrive y no vendiera el nombre de dominio, situación que la Promovente no accedió y no cumplió dentro del plazo, a lo que fue condicionada, por lo que el excolaborador procedió a borrar y transferir el nombre de dominio <laferre.com.mx>.”

Sobre el particular, la Promovente exhibió, como Anexo 5 una Carpeta de Investigación iniciada el 17 de junio de 2024 ante la Fiscalía el Estado de México, mediante la cual, se hace constar cada uno de los actos realizados por el excolaborador, el cual tenía las claves de acceso y se presume realizó la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En su declaración, (página 9 la Promovente señala:

“..... El día 14 de Junio del 2024 a las 9:40 horas en mi dispositivo móvil número [...], estando yo ubicado en las instalaciones de mi representada, recibí el teléfono [...]WhatsApp, en el que me exige que a las 18:00 de la tarde si no pago los saldos borran los buzones, todos los respaldos one drive y venden el dominio de mi representada con un comentario que me llamó la atención que dice interesante todo lo que guardan en sus correos”

5) Por otra parte, el que se haya transferido y posteriormente registrado por el Titular el nombre de dominio en disputa, como consecuencia de la transferencia indebida con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente, a juicio del Experto, si configura la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

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, <laferre.com.mx>, sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 21 de noviembre 2024