

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Lladró S.A. c. David Alarcon Cortes

Caso No. DMX2024-0032

1. Las Partes

La Promovente es Lladró S.A., España representada por Arochi & Lindner, México.

El Titular es David Alarcon Cortes, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <lladro.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 AKKY ONLINE SOLUTIONS.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de octubre de 2024. El 7 de octubre 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 7 de octubre 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 10 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 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 1 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 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.

4. Antecedentes de Hecho

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

1. - Es una empresa española fundada en 1953.
2. - La marca LLADRÓ, de su propiedad es una marca líder en el diseño, manufactura y distribución de un amplio espectro de creaciones en porcelana de arte. Obras de alta calidad hechas enteramente a mano en Valencia, y la única fábrica de LLADRÓ en el mundo.
3. - Ha recibido en 3 ocasiones el premio "Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial", En sus ediciones 1993, 1997 y 2002.
4. - comenzó a tener presencia comercial en México desde la década de los setentas, al comenzar a comercializar sus productos en la capital del país y, en 2015 fue que se abrió una boutique LLADRÓ en esta misma ciudad. Siendo México uno de los mercados de exportación con mayor potencial de crecimiento para esta empresa.
5. - la marca LLADRÓ, está presente, tanto en retail tradicional como en comercio electrónico, en un total de 120 países. Fuera de España la compañía tiene como sus principales mercados Japón, que representa el 25.7 % de sus ventas; Estados Unidos y Canadá (14.5%); India (9.4%) y China junto al resto de países del Sur de Asia (8.3%).
6. - Es titular de los siguientes los registros de marca LLADRÓ, otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"):

	Registros	Clase Int	Fecha de Concesión
a.	No 1431735	14	5 de febrero de 2014
b.	No 1431736	18	5 de febrero de 2014
c.	No 1431737	21	5 de febrero de 2014
d.	No. 1622638	11	22 de marzo de 2016
e.	No. 2733601	43	1 de agosto de 2024

7. - Así también es propietario de diversos registros de marca en diversos países.
8. - Es titular de los siguientes nombres de dominio, en los que usa la marca LLADRÓ para comercializar y publicar los productos a los que se aplica la marca de su Propiedad.

Domain name	Registration date
imobile-lladro.com	2011-04-20
lladroatelier.com	2011-12-15
lladro.com	1995-05-03
lladro.com.ua	2012-05-18
lladroecommerce.com	2017-11-13
lladro.jp	2005-02-12
lladro.shop	2016-10-04
retail-lladro.com	2017-02-23
lladrocontract.com	2019-04-03
lladroassurance.com	2019-12-11
joyfulholidayslladro.com	2021-11-08
lladroarteditionsclub.com	2023-11-09

9. - El nombre de dominio en disputa se creó el 19 de octubre del 2021. Es decir, en fecha posterior a la fecha de presentación o expedición de los cuatro primeros registros de la marca LLADRÓ señalados en el inciso número cinco, así como de los nombres de dominio, indicados en el inciso número siete. Al momento de la presentación de la Solicitud, el nombre de dominio en disputa dirigía a un sitio web aparentemente relacionado con un bar bajo el texto “A Cocktail Experience where Drinks become Art”, y la reproducción de un logo “LLADRÓ”.

10. - El Titular del nombre de dominio en disputa solicitó ante el IMPI el registro de dos marcas que contenían el término “Lladró”, la solicitud de marca LLADRÓ con número de expediente 2636990, con fecha de presentación del 27 de octubre de 2021, y la solicitud de marca LLADRO SPEAKEASY con número de expediente 2803577, con fecha de presentación 19 de agosto de 2022. El IMPI estableció en su resolución de 7 de agosto de 2023 la negativa al registro de la marca solicitada con número de expediente 2636990 y en relación con el expediente 2803577 en fecha 8 de diciembre de 2022 dio traslado de impedimento legal.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El nombre de dominio en disputa <lladro.mx>, reproduce indebidamente la marca registrada LLADRÓ, toda vez que el titular no cuenta con autorización o consentimiento, para utilizar la marca como parte del nombre de dominio y con ello pretender atraer al público consumidor, haciéndole creer que existe relación o asociación, con la Promovente.

El nombre de dominio en disputa se registró después de que se presentara y registrara la marca LLADRÓ, en México, así como los nombres de dominio de la Promovente.

El Titular debió tener conocimiento de la existencia y notoriedad de la marca LLADRÓ desde antes de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa. Al registrarlo y/o usarlo lo hace de mala fe, obstruyendo al promovente para registrar su nombre de dominio, incluyendo la marca de su propiedad y hacer creer de forma errónea que lo que se llegue a promover con ese nombre de dominio puede estar vinculado con la Promovente, lo que es falso.

No hay evidencia de uso por parte del titular o preparativos del mismo, 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 o con la existencia de algún registro de marca que legitimara su uso.

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 semejantes 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 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 LLADRÓ. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión a las marcas LLADRÓ de la Promovente ya que las mismas se reproducen íntegramente (salvo por no tener tilde la “o” del nombre de dominio en disputa) y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx”, 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 del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación, 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 de los nombres de dominio en disputa. El Experto ha constatado a través de una búsqueda en la base de datos de IMPI que el Titular no figura como titular de ninguna marca registrada “LLADRÓ”.

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 es titular de diversos nombres de dominio y registros marcarios, con la denominación LLADRÓ en México. Así también de la fuerte presencia que tiene la marca en el mercado del país. Por lo que a la vista de la composición del nombre de dominio en disputa <lladro.mx> (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.

Por otra parte, también resulta relevante, la resolución de fecha 7 de agosto de 2023, emitida por el IMPI¹, por virtud de la cual se comunicó al Titular del nombre de dominio en disputa, la negativa del registro de la Marca “LLADRO” y Diseño la cual tramitó a través el expediente 2636990, con el que se pretendió registrar la marca, en la clase 43 internacional, para distinguir Servicios de restauración (alimentación), servicio de bar.

De las de las constancias que obra en el expediente, y ante la falta de contestación del Titular a las delegaciones de la Promovente, no obra impugnación a la resolución antes citada, sin perjuicio de que la Promovente, exhibió copia del título del registro 2733601 LLADRO, en clase 43 internacional, para distinguir servicio de restauración(alimentación), servicio de clubes privados con servicio de bebidas; servicios de clubes privados con servicios de comedor. El registro fue solicitado el 28 de febrero del 2024, se otorgó el 01 de agosto del 2024 y se encuentra vigente hasta el 01 de agosto del 2034.

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.

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 los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados 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:

¹ La resolución de fecha 07 de agosto de 2023 menciona:

En las “CONSIDERACIONES, SEXTA y SEPTIMA de la resolución en comento, se señala lo siguiente:

SEXTA.-Cabe indicar en primera instancia, que en la prohibición contenida en la fracción XV del artículo 173 de la referida ley, quedan comprendidos los signos que suministren información errónea en cuanto al origen u otras características como la naturaleza esencia u origen empresarial de los servicios o productos a distinguir.

Así, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto registro es susceptible de engañar o inducir a error al público consumidor al constituir falsas indicaciones respecto al origen empresarial de los servicios que pretende distinguir en virtud de que LLADRO, inevitablemente se puede relacionar con una empresa fundada en 1953.LLADRO es una marca líder mundial en el diseño, manufactura y distribución de un amplio espectro de creaciones en porcelana, de arte obras de alta calidad hechas enteramente a mano en Valencia, en la única fábrica de Lladró en el mundo

SEPTIMA. Por su parte, la existencia de los registros de marca 143 1737, 1431736, 143 1735, 1622638 todos con denominación “LLADRO”, propiedad de LLADRO, S.A., corrobora la importancia y relevancia de la denominación “LLADRO” que resulta idéntica a aquella con la que se pretenden identificar servicios RESTAURACION (ALIMENTACIÓN), SERVICIO DE BAR; aunado a la presencia y conocimiento de dicha marca en nuestro país, lo cual refuerza la improcedencia del registro de la solicitud de marca que nos ocupa.

- i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres 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 los nombres 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 los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) se ha utilizado los nombres 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 a las constancias que obran en el expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y 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, se realizó de mala fe, al incluir en su totalidad la marca de la Promovente, en el nombre de dominio, que resulta idéntico, tal y como ha sido señalado en el análisis del segundo elemento bajo la Política.
- 3) Por otra parte, a juicio del experto, el Titular debía tener conocimiento de la existencia de la marca en México y el extranjero, así como de la notoriedad y prestigio de la misma y sin consentimiento alguno la utilizó para la publicidad de su negocio y registró de mala fe el nombre de dominio en disputa <lladro.mx> impidiendo con ello a la Promovente el poder registrarlo. Así también, lo ha utilizado de mala fe, con el fin de hacer creer o suponer que existe una relación o asociación, con la Promovente, lo cual es falso. El sitio Web al que dirige el nombre de dominio en disputa reproduce un logo "Lladro" y hace referencia al "Arte", sector en el que opera la Promovente.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el tercer requisito previsto 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 nombre de dominio en disputa, <lladro.mx> sea transferido a la Promovente

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 24 de noviembre del 2024