

Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Licenciatura en Derecho

ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA OMPI A LA LUZ DE LA POLÍTICA UNIFORME
RELATIVA A NOMBRES DE DOMINIO EN <.MX>

Tesis para conseguir el grado de
Licenciado en Derecho
Bajo el asesoramiento del
Lic. Germán Cavazos Treviño

Ronaldo Javier Molina Pérez
Matrícula 1536

Santa Catarina, Nuevo León, 15 de abril de 2020.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Página 1
CAPÍTULOS	
I. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y la estructura de sus resoluciones.	4
A. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI	4
B. Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo con la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)	5
1. Partes del procedimiento	5
2. Tipos de resoluciones	11
II. Análisis exhaustivo de las resoluciones del Centro de arbitraje y mediación de la OMPI sobre nombres de dominio web.	12
A. 2019	13
B. 2018	26
C. 2013	50
III. Sentido de las resoluciones emitidas por los expertos.	57
A. Cancelación	58
B. Cesión	58
CONCLUSIONES	65
APÉNDICE	67
BIBLIOGRAFÍA	69

INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de la tesis se analizarán las resoluciones rendidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en relación con la Política uniforme relativa a los nombres de dominio web con un “*Country Code Top Level Domain*” en <.Mx>.

Se considera necesario el análisis de las resoluciones, debido a que no existe una investigación que profundice dentro de los dieciocho años que la OMPI lleva emitiendo resoluciones, además de que presenta muchos aspectos que pueden llegar a ser confusos, lo que complica la comprensión de quienes se interesen en el contenido de las resoluciones.

El objetivo principal es desglosar algunas resoluciones relevantes de la actualidad para observar su estructura, una vez comprendiendo esta estructura, observaremos las alegaciones que realiza la parte demandante, la forma en que las estructura y si es que la forma de planteamiento o estructura de las ideas influye significativamente en la resolución del experto.

Igualmente observaremos las alegaciones del demandado, cómo es que realiza la contestación, la estructura que le da a la misma y si este puede llegar a obtener una resolución favorable con una contestación mal estructurada o incluso sin contestación alguna.

Por último, dentro de la misma resolución analizaremos la forma en que cada experto recibe e interpreta la información que le proporciona cada una de las partes y cómo es que pondera cada uno de los derechos que estas tienen para determinar una resolución favorable para cualquiera de ambas partes.

Todo esto para generar una crítica a las decisiones de los expertos, en donde analiza si es que las decisiones finales de los expertos se encuentran realmente fundamentadas o

siguiendo una estructura, de igual forma, determinar si es que estas decisiones son verdaderamente útiles en la práctica o solo sirven para detener una usurpación de nombres de dominio.

Como objetivo secundario, se analizarán las trescientas quince resoluciones que los expertos determinaron cesión durante el transcurso de dieciocho años, para observar los patrones de decisión que han surgido, para así determinar si las decisiones de los expertos están basadas únicamente en reglas escritas o es que dentro de las resoluciones influye también el experto o panel de expertos que se encargue de su resolución.

En general esta investigación ayudará al esclarecimiento de las resoluciones del Centro y contendrá la información necesaria tanto para alguien que simplemente le interese comprender el funcionamiento de este procedimiento, ya sea como titular de un nombre de dominio, como promovente solicitando la transferencia de alguno o como un profesionista dedicado a la materia que le interese comprender los sentidos de las resoluciones, para la preparación adecuada de una solicitud.

El índice está estructurado de forma gradual, de tal forma que comenzamos con un panorama global que posteriormente se vuelve más específico, comenzando por el organismo principal, seguido del Centro encargado de las resoluciones, las resoluciones, las partes en el procedimiento y los tipos de resoluciones.

Posteriormente, una vez que el lector conoce el funcionamiento del organismo y cómo es que se estructuran las resoluciones, se analizan a fondo algunas de las más relevantes en la actualidad, según su conocimiento público o su constante cita en otras resoluciones, para observar cómo es que se han presentado en los años más recientes y cuál es el proceso que siguió el experto para emitir su resolución.

Por último, se analiza el sentido de las resoluciones que emitieron los expertos, para observar patrones y conductas repetitivas alrededor de los años, con el propósito de general una crítica al modelo de decisiones que se han rendido durante los años.

Capítulo I

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y la estructura de sus resoluciones.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o también conocida como OMPI por sus siglas, es el “*foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual*”¹, este organismo de las Naciones Unidas cuenta hoy en día con 193 estados miembros los cuales aprueban la orientación estratégica y las actividades de la OMPI mediante asambleas anuales.

Este organismo se encarga de la protección de la propiedad intelectual, dentro de la cual se encuentran invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes que se utilizan en el comercio; en este caso concreto nos es relevante el aspecto de los nombres, específicamente los nombres de dominio los cuales son identificadores comerciales, que necesitan la protección del derecho de propiedad intelectual.²

A. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación, el cual se encarga “*de promover la solución de controversias*

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “*La OMPI por dentro*”. Disponible en línea: <<https://www.wipo.int/about-wipo/es/>>

² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “*Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet*”. Disponible en línea: < <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>>

comerciales internacionales entre partes privadas, por medio de métodos alternativos de solución de controversias”³.

Este Centro recibe solicitudes de particulares que se presentan de conformidad con los reglamentos que brinda la misma Organización, a estas solicitudes se les da una contestación dependiendo del caso mediante reglamentos de Arbitraje, Arbitraje Acelerado, Mediación o Decisiones de Expertos.

B. Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo con la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)

La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio es una compilación de recomendaciones contenidas en el informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a Nombres de Dominio en Internet, en este se encuentran los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.

1. Partes del procedimiento.

Durante un procedimiento de solución de controversias y normas de procedimiento relativas a los “*country code Top Level Domain*” o dominios de nivel superior geográfico/de código de país.

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “*Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI*”. Disponible en línea: <<https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>>

Las partes en el procedimiento arbitral son el promovente, el titular y el experto o grupo de expertos. Tanto el promovente como el titular están de acuerdo en someter la controversia ante el experto o grupo de expertos, quienes dictarán una decisión sobre la controversia que les será obligatoria a las partes. A continuación, se procede a desglosar y explicar cada una de las partes, así como su función en el procedimiento.

El promovente es la parte demandante, quien a razón de creer que cuenta con un derecho superior o mejor sobre un nombre de dominio web presenta una Solicitud ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con el objetivo de obtener derecho sobre el dominio web del que el demandado ostenta titularidad.

La Solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos al momento de su presentación:

1.- Solicitar que se someta la solicitud de acuerdo con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .Mx y el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .Mx. (Las cuales son la Política aplicable a la controversia y la norma del procedimiento previstas por la OMPI y publicadas en Registry.mx)

2.- Expresar su nombre y datos de contacto, así como los del representante autorizado para actuar en su nombre durante el procedimiento;

3.- Especificar el método de comunicación de su preferencia para la entrega de material electrónico o copias correspondientes;

4.- Designar si se desea una resolución por panel unimembre o colegiado;

5.- Proporcionar el nombre del demandado junto con su información de contacto, según se conozca por el promovente;

6.- Especificar el nombre de dominio sobre el que versa la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio.

7.- Especificar la marca o marcas de servicio en las que basa su solicitud, los productos o servicios a los que están destinadas o donde son utilizadas;

8.- Describir de acuerdo con las políticas de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .Mx, los motivos por los que se presenta la solicitud, en particular los siguientes tres: Que el nombre de dominio es idéntico o muy similar a una marca comercial o marca de servicio de la que el reclamante tenga derechos, razones por las que el demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y que se registró y utilizó el nombre de dominio de mala fe;

9.- Especificar los efectos buscados al solucionar la controversia;

10.- Mencionar cualquier otro procedimiento legal que se hubiere iniciado o finalizado con anterioridad sobre el nombre de dominio en disputa.

11.- Declarar que se envió copia electrónica de la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, junto con la portada, al titular del nombre de dominio.

12.- Indicar que se someterá a cualquier decisión en el procedimiento que cancele o transfiera el nombre de dominio, de conformidad con las políticas de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX y demás aplicables.

13.- Firmar por sí o por medio de su representante autorizado la siguiente declaración:

*"El promovente acepta que la **solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio** que plantea y lo que solicita en relación con el registro del nombre de dominio afectará únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a: a) el proveedor de solución de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada; b) al Registry .MX, así como a sus directores, representantes, empleados y agentes.*

*El promovente certifica y asegura que la información contenida en la **solicitud de resolución de***

controversia relativa a nombres de dominio es completa y exacta, que la presente solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, que las afirmaciones efectuadas se fundamentan en el presente reglamento, tal y como existe actualmente o en medida que pueda extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe".⁴ Y

14.- Adjuntar cualquier evidencia, incluyendo una copia de la Política aplicable a los nombres de dominio en disputa y cualquier registro de marca comercial o marca de servicio en el que se base la solicitud, junto con un cronograma que indexe dicha evidencia.

15.- La misma solicitud puede versar sobre más de un solo nombre de dominio, siempre que se trate del mismo titular.

16.- Esta solicitud se remitirá al proveedor de conformidad con el proveedor de conformidad con el artículo 2 del Reglamento. *“Será responsabilidad del proveedor emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se notifique efectivamente al titular”.*⁵

El titular es la parte demandada, quien se encuentra en posesión del nombre de dominio en disputa, y está obligado a someterse al procedimiento de resolución de disputas de nombres de dominio en razón que en su contrato de registro se obliga a someterse a cualquier procedimiento iniciado por un tercero en su contra, toda vez que acepta estas condiciones sin perjuicio de considerar que el registro se realizó de mala fe por su parte. Así lo establece el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en internet en su párrafo 158

“En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento al procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la adopción del procedimiento no daría como resultado una mejora considerable de la situación actual, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros difícilmente

⁴ Registry .MX. “Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el "Reglamento")” Disponible en línea: <https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_third_new.jsf?lng=es>

⁵ Loc. cit

elegirían someterse al procedimiento (que es más económico y rápido que el recurso a los tribunales), sino que preferirían que los titulares legítimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad que incoar litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes”

a) Contestación de la Solicitud

Una vez presentada la solicitud e iniciado el procedimiento, el titular cuenta con veinte días para contestar a la solicitud presentada por el promovente, existe posibilidad por parte del titular de ampliar el plazo para la presentación de su respuesta, expresamente puede solicitar cuatro días naturales adicionales para su presentación.

El titular puede no responder a la solicitud presentada por el promovente, lo que traería como consecuencia que el experto que revise la solicitud le considere contestando en afirmativa ficta, llevándole a considerar como ciertas todas las afirmaciones que el promovente considera en su solicitud.

La contestación que presente el titular deberá contener los siguientes requisitos:

- 1.- Responder a las declaración y alegaciones que expone el promovente en su solicitud, además de las bases para que él como titular pueda retener el registro y el uso del dominio en disputa;
- 2.- Expresar su nombre y datos de contacto, así como los del representante autorizado para actuar en su nombre durante el procedimiento;
- 3.- Especificar el método de comunicación de su preferencia para la entrega de material electrónico o copias correspondientes;
- 4.- En caso de que el promovente haya elegido que el panel que resuelva sea unimembre, indicar que se desea que la disputa se resuelva por un panel colegiado.
- 5.- En caso de que el demandante o el demandado elijan un panel colegiado, proporcionar los nombres y detalles de contacto de sus candidatos panelistas.

6.- Mencionar cualquier otro procedimiento legal que se hubiere iniciado o finalizado con anterioridad sobre el nombre de dominio en disputa.

7.- Indicar que se envió copia de la respuesta al demandante, junto con sus respectivos anexos.

8.- Firmar por sí o por medio de su representante autorizado la siguiente declaración:

"El titular certifica y asegura que la información que figura en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestación no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestación están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe".⁶

9.- Adjuntar cualquier evidencia, junto con un cronograma que indexe dicha evidencia.

Por último, tenemos a la figura del experto o grupo de expertos, esto dependiendo de la elección de las partes al momento de la presentación de su solicitud y la contestación correspondiente.

Los expertos son individuos independientes e imparciales que se deberán encargar de impulsar el procedimiento de solución de controversias de conformidad con la Política aplicable de solución de controversias y el Reglamento antes mencionados; asegurar la igualdad de ambas partes en el procedimiento; asegurar la debida prontitud del procedimiento, así como las posibles ampliaciones de ser necesario; determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia y peso de las pruebas; y decidir sobre la petición

⁶ Loc. Cit.

de cualquiera de las partes sobre la acumulación de controversias en materia bajo la Política y el Reglamento aplicables.

Los expertos pueden exigir o solicitar declaraciones de las partes, así como solicitar visitas con ambas partes para resolución de controversias.

2. Tipos de resoluciones.

A partir del cierre del procedimiento de resolución de controversias existe un plazo de siete días para emitir la resolución, la resolución cuenta con la fecha en que se efectuó, razón sobre la que versa la resolución y la firma digital o escrita.

Esta resolución se envía al proveedor del nombre de dominio, que en el caso de México es Registry .Mx, quien concentra la información de todos los nombres de dominio <.Mx>, para que proceda a la ejecución correspondiente y publique la resolución en un sitio web accesible al público.

En las resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo con la Política uniforme relativa a nombres de dominio (ccTLD) en cuanto a .Mx, se han tomado cuatro tipos de decisiones. archivado, demanda denegada, cesión y cancelación.

Capítulo II

Análisis exhaustivo de las resoluciones del Centro de arbitraje y mediación de la OMPI sobre nombres de dominio web

Durante el transcurso del presente capítulo se analizarán las resoluciones que emitió el Centro de arbitraje y mediación de la OMPI sobre nombres de dominio web delimitados exclusivamente al ccTLD (Country Code Top Level Domains) .MX, las cuales se encuentran públicas en el portal de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde el 2001 al 2019, excluyendo el 2002. (Son alrededor de cuatrocientas cinco las resoluciones que ha emitido el Centro durante los respectivos 18 años)

Para una comprensión detallada de las resoluciones, se explicarán ocho de ellas, tres del año 2019, cuatro del año 2018 y una del 2013, entre las cuales se encuentran cuatro casos de cesión, tres demandas denegadas y el caso más actual de cancelación. El criterio de selección fue respecto del conocimiento público de las resoluciones, su constante cita en resoluciones posteriores y el experto en concreto que decidió sobre ellas, las decisiones fueron dictadas por siete distintos expertos y se resolvieron según corresponde.

El principal objetivo es comprender las decisiones de los expertos y observar detalladamente el análisis que realizan sobre cada uno de los problemas planteados por los promoventes y cómo es que los complementan con las alegaciones de los titulares, incluso cuando estos deciden no contestar. De igual forma, observar si entre los expertos existen patrones de decisión o si por el contrario las decisiones varían dependiendo del experto que efectúa la resolución.

A. 2019

Cesión.

Número del caso DMX2019-0004. Las partes en el caso son PUMA SE como parte demandante (promovente) y HJK como parte demandada (titular), el nombre de dominio en disputa es <puma.mx>, el registro en disputa es Registry .Mx y el agente registrador (con quien él titular realizó el registro) fue Wingu Networks, S.A. de C.V.

El promovente comprueba ser una compañía alemana fundada en 1948 con difusión pública a partir del 1986, con un estatus comercial al ser el tercer fabricante de indumentaria deportiva más grande del mundo. Así mismo demuestra la titularidad sobre los nombres de dominio que incorporan su marca: <puma.com>, <puma.com.mx>, <puma.asia>, <puma.ca>, <puma.cl>, <puma.co.uk>, <puma.com.ar>, <puma.fr>, <puma.jp>, <puma.sg> y <puma.tm>, entre otros.

El promovente afirma que el titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa y nunca estuvo asociado con el promovente o con su marca. Además, que tras ingresar el nombre del titular en internet seguido de la marca PUMA, no se refleja ningún resultado que demuestre la relación entre el titular y el nombre de la marca.

En cuanto al uso del nombre de dominio, el promovente alega que el titular no ha usado el nombre de dominio en un contexto de buena fe, debido a que no existe un uso real del dominio en disputa, debido a que se ha mantenido inactivo y solo aprovechando el reconocimiento y buena reputación de la marca PUMA, toda vez que él se encuentra activo en un servicio “*parking*”, que contiene enlaces a páginas de los competidores del promovente

y/o productos o servicios que compiten o se relacionan, lo que provoca que el consumir se confunda o haga una falsa asociación con la marca del promovente.

El promovente atribuye el registro de mala fe por parte del titular a la fama de la marca PUMA, la cual es mundialmente conocida y es líder de industria en ropa deportiva con registros de dominio a nivel global, con registro en México desde 1979.

Por todo lo anterior el promovente solicita le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

El titular en este caso omite por completo los requisitos que establece el artículo 5.B del Reglamento de la OMPI para su contestación y decidió contestar de manera informal o fuera de protocolo alegando lo siguiente:

Que es un desarrollador de tiempo completo, que algún día planea desarrollar sus propios sitios web, cuando tenga suficientes recursos para ello. Por lo anterior es que lleva 10 años registrando nombres de dominio de palabras clave genéricas, registrando nombres de animales tales como <oso.mx>, <panda.mx>, <puma.mx> y <tigre.mx>.

Que puma ha sido nombre de un animal incluso mucho antes de que el promovente decidiera utilizarlo como marca y que de haberse registrado como “pumase.mx” se entendería la afectación, pero en este caso el nombre es de un animal, se entiende así en casi todos los idiomas y al buscarse en el diccionario se describe al animal, no a la marca.

El nombre de dominio cuenta con un servicio de pago por clic (“*parking*”) donde los contenidos son generados automáticamente por el proveedor del servicio, sin que el titular tenga control alguno. Este servicio generó \$25.11 durante 2 años (enero 2017 – enero 2019), dinero usado exclusivamente para pagar la renovación del mismo nombre de dominio. Sin

embargo, el servicio de “*parking*” ya se ha desactivado dado que el titular no puede controlar su contenido.

En cuanto al debate y conclusiones del experto, se manifiesta que aun cuando la contestación enviada por el titular es informal, será tomada en consideración ya que el escrito fue presentado antes del vencimiento del plazo para presentarse y no retrasa este procedimiento, al tiempo que se respeta el derecho del titular de exponer lo que mejor convenga a sus intereses. De haberse desechado la contestación informal, no se afectaría el sentido de la decisión, como se verá más adelante.

El experto utiliza el análisis del artículo 1.a de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para <.Mx>, que debe seguir el promovente para acreditar prevalecer en sus pretensiones. Los requisitos que acreditar son los 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) el 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”⁷

En cuanto a la identidad o similitud en grado de confusión, el experto lo considera acreditado, debido a que el promovente tiene derecho sobre la marca PUMA (registrada ante el IMPI), además de que resulta claro que, el añadir un sufijo correspondiente al código territorial, en este caso <.Mx>, no influye ni debe ser tomado en cuenta, porque se debe a un

⁷ Saavedra, Gerardo. “PUMA SE c. HJK Caso No. DMX2019-0004”. 4 de abril de 2019. Disponible en línea: **WIPO** <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0004>>

tecnicismo, en consecuencia de un análisis a simple vista se desprende que el nombre de dominio es idéntico al de la marca PUMA.

Sobre el derecho o intereses legítimos, el experto consideró que el promovente acreditó el requisito previsto, al afirmar que el titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, comprobando que no detenta ningún registro de la marca, ni cuenta con licencia de esta, no es asociado de la marca y no se le conoce comúnmente por el PUMA.

El uso que le brinda el titular al nombre de dominio en disputa no es de buena fe, no realiza un uso legítimo y legal o no comercial del mismo. Aunque el titular afirma que registró el nombre de dominio en disputa por ser el mismo del de un animal, teniendo intenciones de desarrollar el sitio después, no aporta prueba de ello. El experto considera que aun siendo la palabra PUMA de uso común, se encuentra protegida como marca bajo la legislación aplicable y el sitio web no muestra contenido dirigido al uso genérico de la palabra puma.

El promovente presenta pruebas del uso del nombre de dominio en disputa con publicidad que redirecciona hacia los sitios web de sus competidores, lo que a consideración del experto no constituye una conducta de buena fe ni uso legítimo y legal del nombre de dominio en disputa. El promovente logró acreditar que el titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el titular haya establecido lo contrario.

En cuanto al tercer requisito de registro o uso de mala fe, el experto determina que es lógico que un usuario de internet al buscar los productos del promovente entrará a la página

de la marca PUMA, que se encuentra bajo el nombre de dominio en disputa y en caso de ser así, se crearía una posible confusión en los consumidores al relacionar el sitio web con la marca del promovente.

El contenido que en el sitio web asociado al dominio se presenta permite asumir que lleva ánimo de lucrar al atraer usuarios de internet al portal, aprovechando la posible confusión con la marca del promovente, quedando demostrado que el sitio está ligado a un sistema de pago por clic que redirigía a los usuarios a sitios web de los competidores del promovente, situaciones que en su conjunto constituyen un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Toda vez que el titular permitió que el uso del dominio web se convirtiera en abusivo, al aprovecharse de la reputación de la marca PUMA del promovente, sin importar si el registro se haya realizado de buena fe o si se hubieren obtenido pocos ingresos al utilizarse, esto no releva de responsabilidad al titular respecto de los contenidos mostrados.

Por las razones anteriormente expuestas, el experto decide dar razón al promovente y resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <puma.mx> le sea transferido al promovente.

Número de caso DMX2019-0023. Las partes son Home Depot International, Inc. como parte promovente y Jesús Navarro Saracibar como parte titular, el nombre de dominio en disputa es <themedepot.com.mx>, el registro en disputa es Registry .MX y el agente registrador fue NEUBOX internet S.A. de C.V.

El promovente es un comercializador de productos para el hogar, herramientas, electrónicos y otros, es titular de la marca THE HOME DEPOT desde 1990 en las clases 42, 35, 45, 16, 25 y 28, dicha marca ha sido declarada como famosa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante resolución del 29 de mayo de 2018, lo que a consideración del promovente facilita la relación del nombre THE HOME DEPOT a su marca registrada.

El promovente basa su solicitud en la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .Mx (LDRP) y trata de probar los tres puntos principales, identidad o similitud hasta el punto de causar confusión; derechos o intereses legítimos; y registro o uso de mala fe.

El promovente acredita ser titular de los diversos registros de marca con la denominación THE HOME DEPOT en México desde 1990, que se le declaró famosa por el IMPI y goza por la protección de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en México y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

A su consideración el nombre de dominio en disputa <thehomedepot.com.mx>, es idéntico a su marca THE HOME DEPOT debido a que el dominio le integra en su totalidad.

En cuanto a los derechos o intereses legítimos, el promovente sostiene que el titular no cuenta con ninguno derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, que él nunca le autorizó al titular el uso de su marca THE HOME DEPOT, por lo que considera que es prueba de la ausencia de buena fe del titular.

Que el titular usa el nombre de dominio en disputa para atraer al público al sitio web y redirigirlos a <ofertasenlineacom.mx> (sitio registrado a nombre del titular) el cual redirige posteriormente a <walmart.com.mx>, página que comercializa productos y servicios

relacionados con los del promovente, lo anterior es un evidente aprovechamiento del prestigio de la marca THE HOME DEPOT para generar tráfico indebido.

Las conductas del titular están afectando la actividad comercial del promovente, toda vez que quienes entren al sitio web al que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa pueden creer que se trata del sitio del promovente, cuando en realidad está siendo usado por un tercero de forma ilícita e ilegítima.

El promovente considera un registro e uso de mala fe, toda vez que el titular está intentando bloquear la presencia de la marca THE HOME DEPOT en el mercado mexicano, utilizando un dominio de nivel superior <.Mx>, que induce al consumidor al error y le representa un lucro indebido a favor de un tercero, en este caso la página Wal-Mart, que es la página web a la que el dominio redirecciona, haciendo creer al consumidor que ambas páginas se encuentran ligadas en razón de que ofrecen productos y servicios similares.

Diversos usuarios consumidores de los productos o servicios que comercializa la promovente ya han caído en el error provocado por el titular, y han adquirido productos de la competencia.

La mala fe del titular se puede acreditar con la obtención de ganancias por medio del dominio que redirecciona a la página web de su competidor, hay una finalidad lucrativa en la redirección de usuarios aprovechándose de la reputación de la marca, al engañar al consumidor que desea ingresar al sitio web del promovente, redirigiendo al sitio web de un tercero que ofrece productos y servicios iguales o similares.

El titular ante las alegaciones recibidas por parte del promovente decide no contestar.

El debate y conclusiones del experto se realizaron de conformidad con el artículo 1. A) de la Política, el objetivo es determinar si se acreditan los 3 elementos necesarios para otorgar la transferencia del nombre de dominio en disputa al promovente o su cancelación.

La ausencia de contestación por parte del titular llevó al experto a tomar como ciertas las afirmaciones que realizó el promovente en su solicitud según se consideren razonables, esto basado en el precedente “*Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech, Caso OMPI No. D2006-0292*”

Ante la identidad o similitud, el experto considera que el nombre de dominio es idéntico en su totalidad dado que reproduce en su totalidad el nombre THE HOME DEPOT y la inclusión de un dominio de segundo nivel (<.com>) y el código de país (<.mx>), carecen de relevancia para el análisis de similitud.

El no considerarlo un elemento diferenciador que elimine la identidad con la marca ya fue anteriormente discutido y se utilizó como precedentes los casos de “*Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; y Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006*”.

Lo anteriormente expuesto es suficiente para actualizar el primer elemento de la Política.

El experto al analizar el derecho o interés legítimo destacó que el promovente negó que el titular tuviese derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y afirmó que no le ha autorizado el uso de su marca al titular. (Afirmaciones no desvirtuadas por el titular)

La prueba de que el sitio web redirigía a los usuarios a “www.walmart.com.mx”, página perteneciente a un competidor del proveedor, constituye un desvío de tráfico que no puede ser considerado legítimo o legal, debido a que constituye la posibilidad de que los usuarios del sitio adquieran productos del competidor pensando que los adquieren del promovente.

La conducta dolosa realizada por el titular no puede conferir ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Debido a todo lo anterior expuesto el experto considera actualizado el segundo elemento de la Política.

Del registro o uso del nombre de dominio de mala fe, el experto señala cuatro circunstancias que pueden probar el registro o uso de mala fe, en donde para el caso concreto se actualizó la tercera: “*se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor*”⁸.

Esto debido a la fama de la marca THE HOME DEPOT de la promovente, su evidente totalidad en el nombre dominio en disputa, y el hecho de que redireccione al sitio web “www.walmart.com.mx” (página oficial del Wal-Mart en México), son indicios de que el titular conociendo de la fama de la marca THE HOME DEPOT decidió registrarla. Lo anterior constituye la mala fe en el registro, así lo determinó el experto basándose entre otros, en el precedente de “Papa John’s International, Inc. v. Salvador Alvarado, Caso OMPI No. DMX2018-0032”.

El experto tras indagar más en el asunto descubrió que el titular ha realizado ocho registros de nombres de dominio en donde ha utilizado nombres de marcas registradas por

⁸ Saavedra Gerardo. “*Compagnie Générale des Établissements Michelin c. Carlos Garcia, Caso No. DMX2019-0023*” 21 de septiembre 2019. Disponible en línea: **WIPO** < <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0023> >

terceros, los cuales promovieron solicitudes que resultaron favorables debido a que los expertos determinaron que el titular incurrió en una conducta de ciberocupación.

Debido al uso que el titular le dio al nombre de dominio en disputa, el cual trataba de crear confusión en los usuarios del sitio web, redirigiéndolos a la página web de uno de los competidores del promovente, se constituye el uso de la mala fe.

Por todo lo anteriormente expuesto, el experto en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, se ordenó que el nombre en dominio en disputa se transfiera al promovente.

Demanda denegada.

Número de caso DMX2019-0006. Las partes son David Cruz Hernández Mendoza, Inc. como parte promovente y Amado Kinjiro Yamasaki Hernández, Amado Yamasaki como parte titular, el nombre de dominio en disputa es <statton.mx>, el registro en disputa es Registry .MX y el agente registrador fue GoDaddy.com, Inc.

El promovente es un comercializador de productos para el hogar, herramientas, electrónicos y otros, es titular de la marca THE HOME DEPOT desde 1990, dicha marca ha sido declarada como famosa por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante resolución del 29 de mayo de 2018.

El promovente afirma ser propietario de la empresa Sttaton, empresa dedicada a la prestación de servicios corporativos y seguros, consultoría y seguros para evaluación de riesgos, cuenta con el registro de la marca Sttaton desde el 09 de octubre de 2017.

Por su parte el titular registró el nombre de dominio en disputa el 20 de septiembre de 2017.

El promovente alega en su solicitud los tres elementos para considerar el registro del nombre de dominio como un caso de ciberocupación. Para comprobar el primer elemento de identidad o similitud hasta un punto de confusión el promovente expone su registro sobre la marca STTATON, el cual es idéntico letra por letra al nombre de dominio en disputa, el promovente argumenta el uso del registro de la marca STTATON en el comercio desde septiembre de 2017.

El promovente afirma que contrató al titular en septiembre de 2017 para la realización del registro de la marca y el mantenimiento de los nombres de dominio de la empresa STTATON.

Que el registro de la marca se realizó en México el 9 de octubre de 2017, pero el nombre de dominio en disputa se registró el 20 de septiembre de 2017, bajo la dirección del promovente por conducto del titular.

Y que es titular de la marca STTATON tanto en México como en los Estados Unidos, lugares en donde su marca es reconocida.

En cuanto a los derechos o intereses legítimos, el promovente manifiesta que no hay evidencia que compruebe que el titular usó o preparó para su uso el nombre de dominio en disputa.

El titular era empleado de la empresa Sttaton y se le ordenó realizar el registro del nombre de dominio <Sttaton.com> en septiembre de 2017, al momento del registro el titular lo realizó bajo el nombre del promovente, pero proporcionó su información de contacto y no

las credenciales del promovente, por lo que, al momento de la terminación de la relación laboral en septiembre de 2018, tras solicitar al titular la información de acceso al nombre de dominio que registró, este se negó a proporcionarla.

Por último, para probar el registro o uso de mala fe, el promovente sostiene que por motivo de la relación laboral que mantenía con el titular, él le ordenó realizar el registro del nombre de dominio en disputa a su nombre, pero que, al momento del registro, el titular lo hizo usando sus propios datos.

Posteriormente, al terminar su relación laboral tras la solicitud por parte del promovente al titular de proporcionarle la información de acceso a los nombres de dominio que registró, este se negó a hacerlo.

El día 24 de febrero de 2019 el promovente recibió un correo electrónico donde se le advertía de la venta del nombre de dominio en disputa, si es que el promovente no lo compraba.

Durante el tiempo transcurrido a partir de su despido, el titular ha mantenido en nombre de dominio en disputa, con la intención de engañar o confundir a los clientes del promovente haciéndose pasar por la empresa Sttaton.

El uso continuado y la usurpación de la identidad causan una afectación a la marca STTATTON, el titular no cuenta con ninguna autorización para su uso, y su utilización le hace imposible al promovente reflejar su marca en dicho dominio, esto es del conocimiento del titular y por ello realiza la extorsión al promovente para que éste compre el nombre de dominio en disputa bajo la amenaza de su venta a un tercero.

El titular contesta a las declaraciones y alegaciones que realizó el promovente, a pesar de que el nombre de dominio en disputa es <statton.mx> y durante la solicitud el promovente se refiere solamente al nombre de dominio <statton.com>, el titular responde a ambas alegaciones.

El titular afirma ser ingeniero en informática especializado en la creación de nuevas marcas, sitios web y demás trabajos de software, alegando que es esta la razón por la que existe una relación entre los nombres de dominio ya mencionados, y la marca STTATON del promovente.

Niega cualquier relación laboral de empleado-empleador con el promovente.

Afirma que no ha utilizado el nombre de dominio en disputa y que por el contrario la página web <statton.com> sí es utilizada por el promovente, el titular nunca ha utilizado el nombre de dominio en disputa y la página web mencionada está estacionada en GoDaddy sin contenido ella.

El titular no presta los mismos servicios que el promovente y no tiene interés alguno en mantener el nombre de dominio en disputa o usar la marca STTATON, su intención es vender los derechos del nombre de dominio <statton.com> de acuerdo con un pacto personal que ya tiene con el promovente, del cual no ha recibido pago, el titular ofreció la venta del dominio a través de GoDaddy y presume que fue el promovente quien lo adquirió.

Así mismo, considera el presente caso debe ser desechado por las razones siguiente:
*“(i) el nombre del Promovente no coincide con la persona que detenta los registros de la marca STTATON; y (ii) la queja está relacionada con el nombre de dominio <statton.mx>, el cual el Titular nunca ha utilizado, mientras que la Solicitud versa sobre el nombre de dominio <statton.com>”*⁹

⁹ Tsuru, Kiyoshi. “David Cruz Hernandez Mendoza c. Amado Kinjiro Yamasaki Hernandez, Amado Yamasaki, Caso No. DMX2019-0006”. 2 de mayo de 2019. Disponible en línea: **WIPO** <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0006>>

Con la información presentada por las partes anteriormente expuesta, el experto realizó el siguiente debate y conclusiones:

Que el caso en concreto no constituye una disputa tradicional sobre una controversia de registro o uso abusivo de un nombre de dominio, de conformidad con la Política. Aún y cuando el objeto principal de su conflicto sea el nombre de dominio en disputa.

La Política está diseñada exclusivamente para tratar casos de ciberocupación de nombres de dominio en internet, por lo tanto, cuando se tratan asuntos que implican elementos que exceden el alcance de la Política, los expertos se ven obligados a rechazar la pretensión de los promoventes.

Debido a la naturaleza limitada de la Política, resulta inviable para el experto resolver el caso concreto, por lo que, procede a desestimar la solicitud.

B. 2018

Demanda Denegada

Número del caso DMX2018-0001. Las partes en el caso son Fundación Sophia como parte demandante (promovente) y Daniel Capllonch Nadal como parte demandada (titular), el nombre de dominio en disputa es <fundacionesophia.mx>, el registro en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) y el agente registrador fue InterNetX GmbH.

Según los hechos, el promovente es una entidad social constituida en 2002 e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España,

que registró la marca FUNDACIONES SOPHIA en España desde el 2012 y posteriormente realizó el registro en México el 13 de octubre de 2017.

Igualmente, exponen que el titular fue fundador y director de la delegación del promovente en México, de 2010 a 2014.

Que la esposa del titular registró el nombre de dominio en disputa el 22 de diciembre de 2009; después se registró por parte del titular el 24 de diciembre de 2010, usándose hasta el 21 de diciembre de 2016, fecha luego de la cual se liberó el nombre de dominio por unos meses debido a la falta de renovación; posteriormente, en una tercera ocasión el 6 de marzo del 2017 el titular volvió a registrar el nombre de dominio en disputa.

Y que el sitio web contaba con la siguiente leyenda el día 29 de noviembre de 2017: *“¡INFÓRMATE BIEN! Esta organización ha sido investigada por las autoridades. Las personas que pertenecieron a ella poseen información relevante para compartir. Si tu necesidad es urgente, pregunta... mientras estamos trabajando en esta página.”*¹⁰, sin embargo, con anterioridad a esta fecha el nombre de dominio era usado para promocionar y difundir las actividades del promovente en México.

El promovente alega que existe total identidad entre el nombre de dominio en disputa y su marca, debido a que coincide letra por letra, dejando de lado el código territorial <.mx.>.

Que el titular no ostenta derecho alguno para la utilización del término “fundacionsophia”, ni al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, ni cuando se realizaban actividades.

¹⁰ Urtiaga Escobar, Reynaldo. “Fundación Sophia v. Daniel Capllonch Nadal, Caso No. DMX2018-0001”. 11 de abril de 2018. Disponible en línea: WIPO <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2018-0001>>

Que por su parte no ha licenciado o cedido al titular en ningún momento el nombre de dominio en disputa.

Que el titular tras su carácter de director de la delegación del promovente en México, de la marca Fundación Sophia, tuvo conocimiento de la existencia de la marca, lo que indica la mala fe del promovente al momento del registro.

Acredita el uso de mala fe por parte del titular con su conducta de exigir al promovente el pago de mil trescientos euros a cambio de la transferencia del nombre de dominio en disputa junto con otros dos ajenos al procedimiento.

Por último, el promovente considera que al registrar el nombre de dominio en disputa el titular tuvo en todo momento la intención de lucrar con la ocupación de este, al mismo tiempo que entorpeció la actividad del promovente y de sus asociados.

Por su parte, el titular se defiende alegando que diversas instituciones alrededor del mundo ostentan el nombre “Sophia” e incluso “Fundación Sophia”, sin embargo, no niega la total coincidencia entre la marca del promovente y el nombre de dominio en disputa, puesto que él al momento del registro era directivo del promovente.

El titular y su esposa son fundadores de la representación del promovente en el país y desde el 2009 se encuentran manteniendo las actividades del promovente en México a sus expensas, realizando inversión en infraestructura y gastos operativos.

De igual forma, han cubierto los gastos de registro y mantenimiento del nombre de dominio en disputa desde el año 2009.

Por esta razón, el titular solicita la cantidad de mil trescientos euros al promovente, cantidad que amortizaría los gastos realizados por el titular durante más de ocho años.

Con anterioridad al procedimiento, ambas partes se encontraban negociando un “Acuerdo de cese de relaciones, devolución de bienes, reserva de confidencialidad, compromiso de moralidad y transparencia y respeto mutuo”, mismo que no fue finalizado.

El titular sostiene que su única finalidad siempre fue consolidar al promovente en México (aún sin contar con apoyo económico del promovente) y toda la información que se publicó en el portal asociado al nombre de dominio en disputa es cierta y de interés para el público en general que busca la información del promovente.

Con la información presentada por las partes anteriormente expuesta, el experto realizó el siguiente debate y conclusiones:

En principio, decidió referirse a decisiones de otros expertos bajo la Política de Resolución de Disputas en Nombres de Dominio Uniformes (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy o UDRP por sus siglas en inglés).

Tanto la Política como la UDRP están diseñadas para la atención de casos que impliquen una “ciberocupación” de nombres de dominio en Internet. (Cybersquatting)

Se atribuye la carga de la prueba al promovente quien está obligado a probar los siguientes tres requisitos:

“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; y

ii. El 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.”¹¹

¹¹ Loc. Cit.

Para la comprobación del primer punto, el promovente funda su solicitud en un registro marcario español y otro mexicano, que le amparan el término FUNDACION SOPHIA, a esto el titular acepta que existe una coincidencia total entre la marca del promovente y el nombre de dominio en disputa.

En cuanto el segundo punto, el promovente sustenta que existe falta de derechos o interés legítimo por parte del titular toda vez que no contaba con su carácter de director del promovente al momento de realizar el registro del nombre de dominio en disputa en México. (el 6 de marzo de 2017)

Sin embargo, el promovente no mencionó en su solicitud que el nombre de dominio en disputa estuvo registrado a nombre del titular del 2010 al 2016, como sí lo acreditó el titular con los comprobantes de pago de renovación que acompaña.

Dicha omisión contraviene, a juicio del experto, la obligación del promovente de certificar y asegurar que la información que presenta en su solicitud es “completa y exacta”, como exige el artículo 3.B.xiii del Reglamento, que dispone lo siguiente:

“Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio. Artículo 3 B.

La solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio se presentará en una copia impresa y (excepto en la medida en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrónica y en ella se deberá:

xiii. Concluir con la declaración señalada a continuación, seguida de la firma del promovente o su representante autorizado:

"El promovente certifica y asegura que la información contenida en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio es completa y exacta, que la presente solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, que las afirmaciones efectuadas se fundamentan en el presente reglamento, tal y como existe actualmente o en medida que pueda extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe"¹²

¹² Ob. Cit.

El titular exhibe un borrador de “Acuerdo de cese de relaciones, devolución de bienes, reserva de confidencialidad, compromiso de moralidad y transparencia y respeto mutuo” que le allegó el promovente, dicho acuerdo que no fue firmado, hace referencia a una “relación de colaboración y cooperación mutua de naturaleza no laboral ni comercial” mantenida de forma voluntaria, y al “vínculo de confianza que unía al titular con el promovente”. Es preciso descartar que la relación entre las partes que supone el borrador de acuerdo, no se delimitó ni documentó en su momento mediante contrato alguno.

Dada toda la información anteriormente presentada sé expone que:

i. Las partes se han venido enfrentando desde el 1 de septiembre de 2014, fecha en la cual se separó del cargo al titular de la dirección de la delegación del promovente en México.

ii. No se determinó la relación que sostuvieron las partes, misma que ocasionó varias veces el registro del nombre de dominio en disputa que realizó el titular.

iii. Se vuelve imposible determinar, ante la falta de un contrato, a cuál de las partes le corresponde la titularidad originaria del nombre de dominio en disputa.

iv. No es viable para el experto resolver sobre la existencia o inexistencia de derechos o intereses legítimos conforme a la Política, y sobre la incidencia o mala fe por parte del titular, exclusivamente a partir de la última fecha de registro del nombre de dominio en disputa como pretende el promovente, esto debido a que los antecedentes registrales del nombre de dominio en disputa y de la colaboración entre las partes son antiguos y complejos de lo que presentó el promovente en su solicitud.

Debido a esto, el experto considera procedente desestimar la solicitud, toda vez que se considera que la disputa excede el alcance de la Política, en consecuencia, se dejan a salvo

los derechos de las partes para que los hagan valer en otro foro, o en su caso, para que adopten la solución que mejor les convenga.

Número del caso DMX2018-0019. Las partes en el caso son Del Maguey, Inc. como parte demandante (Promovente) y Juan Carlos Rojas Medina como parte demandada (titular), el nombre de dominio en disputa es <delmaguey.com.mx>, el registro en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) y el agente registrador fue NEUBOX Internet SA de CV.

De los hechos del caso se desprende que el promovente (Del Maguey, Inc.), es una compañía estadounidense que se dedica a producir mezcal, contando con tres distintos registros de marca; DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE MEZCAL (y diseño), registrado el 15 de julio de 2014 (bebidas alcohólicas, excepto cerveza); DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE MEZCAL, registrada el 29 de enero de 2015; y DEL MAGUEY SINGLE VILLAGE, con registro del 25 de noviembre de 2016 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina).

Aunado a lo anterior, el promovente registró los nombres de dominio <delmaguey.com> (20 de diciembre de 2011), <delmaguey.net> (20 de julio de 2011), y <delmaguey.org> (20 de julio de 2011).

El 28 de mayo de 2014, se registró el nombre de dominio en disputa <delmaguey.com.mx>, mismo que por el momento se encuentra suspendido.

No obstante, por la información aportada en la solicitud, se entiende que dicho nombre de dominio redirige a un sitio web denominado “DEL MAGUEY”, el cual ligaba con una aplicación informática de idéntico nombre, que ofrecía información sobre el mezcal.

El titular del presente procedimiento, según la información dada en el expediente, es un empleado de AldeaHost, empresa dedicada a prestar servicios de alojamiento web y de registro de nombres de dominio.

El titular aportó en sus comunicaciones al Centro una factura emitida el 26 de mayo de 2018, facturada a nombre de Daniel Pérez Juárez por el registro del nombre de dominio en disputa <delmaguey.com.mx> y la prestación de servicios de alojamiento web para el mismo.

De igual forma, se presenta por parte del titular la prueba de que Daniel Pérez es titular del registro de marca “DEL MAGUEY (y diseño) desde el 31 de marzo de 2015 en la clase 9 (aplicaciones informáticas descargables)

El promovente alega en su solicitud los siguientes tres puntos: I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión; II. Derechos o intereses legítimos; y III. Registro o uso de mala fe.

Para fundamentar el primer punto sostiene que sus registros marcarios sobre la denominación “DEL MAGUEY” datan de al menos el año 1997.

Que el nombre en dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a las marcas de la promovente. Siendo las palabras “del” y “maguey” parte integrante, icónica y medular de su marca, así como del nombre de dominio en disputa.

Y que cuenta con presencia en internet a través del uso de nombres de dominio registrados desde 2011, como lo son <delmaguey.com>, <delmaguey.net> y <delmaguey.org>.

En cuanto al segundo punto, el promovente sostiene que el titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Toda vez que el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web que invita a los usuarios a descargar una aplicación situada en Google Play y App Store (donde se publican y comercializan bebidas alcohólicas, incluyendo el mezcal de los competidores de la promovente)

De igual forma alega que el titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.

Que al buscar en Google la palabra “del maguey” los resultados obtenidos se relacionan con el promovente.

Que el titular no cuenta con una marca registrada que corresponda al nombre de dominio en disputa, de acuerdo con la base de datos del IMPI.

Y que el titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En cuanto al tercer punto, el promovente alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de impedir que refleje su marca en dicho nombre de dominio.

El propósito es perturbar su actividad comercial del promovente, dada la popularidad que mantiene en el sector, el titular conocía al promovente y las actividades que realizaba en el momento que realizó el registro.

También con la intención del titular tras registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa de obtener una ganancia comercial ilegítima mediante la atracción a su sitio web de los consumidores del producto del promovente, con fin de lucro, creando confusión en el consumidor de una posible afiliación, promoción o patrocinio del sitio web o de la aplicación del titular.

El hecho de que el nombre de dominio se use para publicitar y comercializar los productos de los competidores de la promovente afecta la actividad comercial de la promovente.

Por parte del titular, no presentó un escrito de contestación conforme a las formalidades de la Política, sino tres comunicados informales o fuera del protocolo establecido por la Política, dos de ellos el 27 y uno el 29 de junio de 2018.

En los primeros dos comunicados el titular señaló que: Forma parte de una empresa que brinda el servicio de alojamiento web y registro de nombres de dominio; que el agente registrador del nombre de dominio en disputa es NEUBOX, y que él (y su empresa) fueron contratados por Daniel Pérez para registrar el nombre de dominio en disputa (anexa datos de contacto de Daniel Pérez).

En el tercer comunicado informal señala: Toda vez que registró el nombre de dominio en disputa a petición de Daniel Pérez, adjuntó copias de facturas que muestran que su empresa cobró a Daniel Pérez la prestación de servicio hosting, el registro y la renovación del nombre de dominio en disputa; que su nombre aparece en la base de datos Whols debido a fallas atribuibles al sistema de gestión de nombres de dominio del Agente Registrador

NEUBOX; por último, solicitó que su nombre fuera eliminado de manera inmediata del procedimiento para evitar afectaciones a sus actividades como prestador de servicios.

De acuerdo con el titular, cuando él y su empresa recibieron información del presente procedimiento, suspendieron el servicio de alojamiento web del cliente, y le solicitaron más información sobre el caso. A este respecto, aportó, copia de la correspondencia intercambiada entre el titular y Daniel Pérez acerca de la suspensión del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa. Así como una contestación a dicha comunicación del titular, Daniel Pérez le aportó copia de un registro de marca de su titularidad (Se adjunta en comunicación una copia del registro de marca mexicano No. 1526871 DEL MAGUEY, anteriormente referido).

Para el caso en concreto, el promovente hace un complemento a su escrito sin haberle sido solicitado por el Centro, donde se manifestó que: El titular no presentó su contestación formal a la solicitud, sus comunicados informales no responden a las manifestaciones de la promovente ni cumplen con los requisitos descritos en el reglamento adicional, por lo que considero que no deben ser tenidos en cuenta para el presente procedimiento; aunado a lo anterior, el Centro notificó a Daniel Pérez, supuesto registrante del nombre de dominio en disputa, para que en su caso presente escrito de contestación, con objeto de no dejarle en estado de indefensión, pero este no presentó contestación alguna.

El experto para este caso consideró apropiado utilizar como precedentes algunas decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio. (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy o UDRP por sus siglas en inglés).

Para la cuestión de Daniel Pérez en este procedimiento, según aparece en el reporte Whols y de acuerdo con la verificación emitida por Registry MX, el nombre del registrante del nombre de dominio en disputa es Juan Carlos Rojas Medina.

Sin embargo, en los comunicados informales emitidos por el titular, se alega que Daniel Pérez es quien debe considerarse como titular del nombre de dominio en disputa toda vez que Juan Carlos Rojas Medina lo registró por instrucciones suyas, debido a que la empresa en la que trabaja (AldeaHost) está dedicada a la prestación de servicios de almacenamiento de sitios web y registros de nombres de dominio.

A estimación del experto, Daniel Pérez no ha hecho ninguna manifestación en el procedimiento confirmando o negando las afirmaciones, si bien de las facturas y comunicaciones aportadas por el titular en su comunicación electrónica al Centro en fecha 29 de junio de 2018, parece reflejarse la existencia de la citada relación entre Daniel Pérez y AldeaHost / Juan Carlos Rojas Medina.

Derivado de la información aportada, el experto considera a Daniel Pérez como tercero interesado en el presente procedimiento, atendiendo a las alegaciones hechas por el titular y su información aportada.

En cuanto al escrito suplementario presentado por el promovente, al igual que en la UDRP, ni la Política ni el Reglamento prevén la presentación de escritos complementarios tras la presentación de la solicitud de al promovente, dejando a consideración del experto si se admiten o no.

En este caso debido a que el documento supletorio se derivó de circunstancias supervenientes, derivadas del señalamiento por parte del titular de un tercer interesado en el procedimiento, el experto decidió tomar en cuenta dicho escrito supletorio.

En relación con las manifestaciones efectuadas por la promovente sobre la admisibilidad de las comunicaciones informales efectuadas por el titular, el experto decide tener en consideración las mismas en aplicación del artículo 12 del Reglamento, para asegurar la igualdad entre las partes para exponer su caso, determinando así la admisibilidad, pertinencia, importancia y peso de las pruebas aportadas.

Sobre la aplicabilidad de la Política al presente caso, se cita el caso Fundación Sophia v. Daniel Capllonch Nadal, donde el experto cita el párrafo 161 del informe final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio en internet del 1999, para decir que el alcance de la Política se limita a la resolución de disputas relacionadas con el registro abusivo de nombres de dominio.

Considerando lo anterior se toma en cuenta lo siguiente:

- El titular manifestó que el registro del nombre de dominio en disputa lo realizó en calidad de empleado, por instrucciones del cliente, Daniel Pérez, por lo que presentó alegaciones con objeto de desvincularse del nombre de dominio en disputa, atendiendo a las citadas evidencias.
- De acuerdo con las pruebas del promovente, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para redirigir a los usuarios a un sitio web denominado “DEL MAGUEY”, que está ligado a una aplicación que te brinda información sobre el mezcal.

- Las pruebas que presenta el promovente muestran a Daniel Pérez como el “vendedor” de la citada aplicación.
- Por ende, es razonable considerar al tercero interesado Daniel Pérez como la persona finalmente responsable por el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
- El experto envió una copia de la notificación de la solicitud, la propia solicitud y sus anexos a Daniel Pérez. No obstante, este último declinó tomar parte en el presente procedimiento pese a tener la oportunidad para ello.
- En sus comunicaciones dirigidas al Centro, el titular proporcionó evidencia de la existencia del registro de marca mexicano No. 1526871 DEL MAGUEY, registrado para proteger aplicaciones informáticas descargables y cuyo titular es Daniel Pérez.
- De las pruebas contenidas en el expediente se desprende que tanto la promovente como el tercero interesado, Daniel Pérez, cuentan con registros de marca relacionados con el nombre de dominio en disputa.
- Las pruebas contenidas en el expediente sugieren que quien utiliza el nombre de dominio en disputa es un tercero interesado que no se ha apersonado en el procedimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, el experto considera que no puede alcanzar una determinación final sobre la titularidad real del nombre de dominio en disputa, ni sobre el uso que se haga del mismo por la persona que efectivamente lo utiliza (que parecería ser Daniel Pérez). En consecuencia, el experto desestima la solicitud sin perjuicio de que la promovente pueda acudir a los tribunales que resulten competentes.

Cesión

Número del caso DMX2018-0007. Las partes en el caso son Viajes Veda S.A. de C.V. como parte demandante (promovente) y Registration Private, Domains By Proxy/ Daniel Pérez como parte demandada (titular), el nombre de dominio en disputa es <best-day.mx>, el registro en disputa es Registry .Mx (una división de NIC México) y el agente registrador fue GoDaddy.com.

El promovente sostiene en sus alegaciones los siguientes tres puntos:

Primero, que el nombre de dominio en disputa <best-day.mx> es idéntico al registro de marca BEST DAY que él posee, toda vez que dentro del análisis de la similitud debe dejarse fuera el sufijo <.Mx.> al no ser un elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.

Segundo, que el titular no cuenta con derecho o interés legítimo alguno respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que, el mismo no ha realizado acción alguna para el uso de dicho nombre de dominio, no se le conoce comúnmente por ese nombre, ni adquirió derechos de marca sobre el término “Best Day”, ni es licenciataria de las marcas BEST DAY, ni existen antecedentes de que el titular haya hecho uso real y efectivo del nombre de dominio en disputa.

Tercero, que el titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, toda vez que, la marca BEST DAY, fue declarada famosa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y fue registrada cuando menos 10 años antes que el nombre de dominio en disputa, y el titular sabía, o por lo menos debía haberlo sabido por la fama de la marca. Así mismo, no guarda relación con el promovente. Cuando el sitio web al que resolvía

el nombre de dominio en disputa estaba activo, contenía el diseño, imágenes y textos idénticos al sitio web oficial de la promovente. Hoy en día el titular no hace un uso activo del nombre de dominio en disputa, lo que impide que la promovente pueda ofrecer sus servicios a través del nombre de dominio correspondiente a sus marcas en México.

El titular decidió no responder a las alegaciones de la promovente y no presentó una contestación.

En cuanto a los debates y conclusiones del experto, el promovente deberá cumplir los tres elementos de forma concurrente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa.

Toda vez que el titular no presentó contestación a la solicitud promovida por el promovente, el experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Reglamento; es decir, resolver la controversia, basándose únicamente en la solicitud y las pruebas aportadas por el promovente.

Debido a la ausencia de contestación del titular, el experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al titular.

A continuación, se analizan en el caso concreto si es que se cumplen los elementos establecidos en el artículo 1 de la Política, previamente referidos.

Para el primer punto de la Política, el experto expone que la promovente alega la identidad entre el nombre de dominio en disputa <best-day.mx> y su marca BEST DAY, inferido de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de

dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación BEST DAY amparada por el registro de marca de la promovente.

Es importante señalar que se trata de un dominio de nivel superior de país (ccTLD) <.mx>y que el guion que une los términos “best” y “day”, carece de total relevancia para el análisis de similitud en este caso. Es por esto por lo que dichos elementos no se consideran como diferenciadores que eliminen la correspondiente similitud en grado de confusión con la marca de la promovente.

Con la información ya expuesta anteriormente le es suficiente al experto para considerar acreditado el primer requisito que establece la Política.

En cuanto al segundo elemento de la Política, el experto analiza el derecho o intereses legítimos que pudiesen existir, la promovente le demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del titular sobre el nombre de dominio en disputa con tres argumentos.

Debido a la ausencia de contestación por parte del titular, no refutó las alegaciones del promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular:

“(i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (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”¹³

El experto concluye que el titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, en gran parte porque no contestó a las afirmaciones de la promovente,

¹³ Michaus Romero, Martin. “Viajes Beda S.A. de C.V. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Daniel Perez, Caso No. DMX2018-0007”. 18 de abril de 2018. Disponible en línea: **WIPO**
<<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2018-0007>>

no aportó evidencia alguna, ni preparaciones demostrables de uso del nombre de dominio en disputa de buena fe.

En una investigación realizada por el experto, al tratar de acceder al nombre de dominio en disputa, observó que no dirige a una página web activa. El titular, Daniel Pérez, no se parece nada al nombre de dominio en disputa, por lo que, puede entenderse que no se le conoce comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

De la información aportada por el promovente se desprende que el sitio web anteriormente resolvía a un sitio web idéntico al del promovente que intentaba duplicarlo. El uso de diseños, imágenes y textos similares al sitio web de la promovente se hacía con la finalidad de sacar ventaja de la fama de las marcas de la promovente y engañar a los consumidores de esta.

Debido al análisis anterior, el experto considera acreditado el segundo requisito previsto por la Política.

El tercer requisito se refiere al registro o uso del nombre de dominio de mala fe, en términos de lo dispuesto en el artículo 1.b) de la Política, son consideradas como pruebas de un registro o uso de mala fe, 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 la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se 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.”¹⁴

Según lo que expuso el promovente y la falta de contestación del titular, el experto consideró que el nombre de dominio en disputa sí fue utilizado y registrado por el titular de mala fe.

Los factores que influyeron en esta decisión fueron que el nombre de dominio en disputa se registró en fecha posterior al registro de marca de la promovente, la marca BEST DAY ya existe en diferentes mercados desde 2008 (mucho antes que el registro), acredita el elemento de mala fe porque se parte sobre la base de que el titular tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento del registro.

Por razones de lo anteriormente expuesto, el experto ordena que el nombre de dominio en disputa <best-day.mx> sea transferido al promovente, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento.

Número del caso DMX2018-0021. Las partes en el caso son Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, como parte demandante (promovente) y Joaquín Valdez como parte demandada (titular), el nombre de dominio en disputa es <bmwplanta.com.mx>, el registro en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) y el agente registrador fue Akky.

¹⁴ Loc. Cit.

En este caso, la promovente es una compañía multinacional fundado en 1916 que fabrica automóviles y motocicletas de gama alta, cuenta con 30 plantas de producción y ensambla en 14 países, con una red de distribución de 140 países, entre los que se encuentra México.

El promovente cuenta con los registros de marca “BMW” en distintos países alrededor del mundo, las siglas de la marca corresponden a la denominación social Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft del promovente. En México el registro de marca está bajo el número 416369 BMW (y diseño), otorgado el 18 de junio de 1992.

La marca fue declarada oficialmente de fama en México junto con su correspondiente logotipo, dicha declaración fue actualizada el 31 de agosto de 2016 por un periodo adicional de cinco años y actualmente se encuentra surtiendo efectos erga omnes en México.

El titular registró el nombre de dominio en disputa el 18 de junio de 2018, el sitio web al que este nombre de dominio está asociado se encuentra inactivo al día de la decisión, pero anteriormente mostraba un sitio web que contenía imágenes de la marca BMW perteneciente al promovente, en ella se ofrecía la venta de vehículos nuevos y seminuevos de dicha marca, y se anunciaba lo siguiente: *"BMW Group construye planta en México. El estado de San Luis Potosí gana licitación"*¹⁵.

El promovente sostiene su solicitud en diez puntos concretos los cuales reúnen los aspectos que pretende probar.

¹⁵ Urtiaga Escobar, Reynaldo. “Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft c. Joaquín Valdez, Caso No. DMX2018-0021”. 21 de agosto de 2018. Disponible en línea: **WIPO** <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2018-0021>>

i. La marca BMW es famosa a nivel mundial, incluyendo México, contando con una declaración por el órgano correspondiente de marca famosa.

ii. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a la marca registrada y famosa BMW, *“excluyendo del análisis el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLD") <.com>, el dominio superior de carácter territorial (por sus siglas en inglés "ccTLD") <.mx>y el término "planta", en tanto no son elementos distintivos del nombre de dominio en disputa”*¹⁶.

iii. El término “planta” que utiliza el titular es parte de la confusión que se pretende realizar con la marca BMW del promovente, haciendo que los usuarios del sitio web crean que está siendo operado por la promovente.

iv. Al ingresar el nombre del titular “Joaquín Valdez” en el buscador de Google nada indica que sea conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ni que tenga relación alguna con la marca BMW o con la planta que tiene el promovente en San Luis Potosí.

v. El titular carece de marca registrada o solicitud de marca en trámite en México que ampare el término BMW, según se observa en la base de datos MARCANET.

vi. El titular no es distribuidor, ni licenciataria de la marca BMW.

vii. El registro que realizó el titular del nombre de dominio en disputa sirvió únicamente para alojar un sitio web que se hace pasar por el sitio web oficial del promovente, donde sin autorización alguna del promovente se utilizó la marca y el logotipo de BMW, así

¹⁶ Loc. Cit.

como imágenes tomadas directamente del sitio “www.bmw.com.mx” perteneciente al promovente.

viii. En el sitio web se aporta como dirección de contacto el domicilio de una distribuidora autorizada BMW en San Luis Potosí, sin embargo, el promovente afirma que dicho sitio web no está siendo operado por esta distribuidora.

ix. Parece evidente que el titular conocía la marca BMW, toda vez que se hizo pasar por el promovente y/o por uno distribuidor suyo.

x. El titular creó un escenario de confusión para el consumidor y un presunto fraude con el registro y uso del nombre de dominio en disputa, lo que demuestra la mala fe de su actuación en términos de la Política.

En cuanto a la contestación de la solicitud, esta no fue presentada por parte del titular.

Para atender a la pretensión del promovente, este debe acreditar los tres supuestos que se encuentran en el artículo 1.a) de la Política que a continuación se analizarán por el experto para determinar si es que se cumplen cabalmente.

En cuanto a la identidad o semejanza en grado de confusión, es esencial analizar la posible confusión mediante una comparación visual o fonética para que así podamos observar si la cadena alfanumérica del nombre de dominio en disputa es por si misma idéntica o semejante en grado de confusión con la marca del promovente, para si justificar la transferencia que solicita.

Al comparar la porción nominativa de la marca registrada BMW, con el nombre de dominio en disputa “bmwplanta”, el experto encuentra mención de la marca registrada en él.

“Cuando una marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, a pesar de su coexistencia con términos descriptivos como "planta", se actualiza la semejanza en grado de confusión prevista en el artículo 1.a).i) de la Política, Ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”¹⁷

El experto considera que el reconocimiento en este caso es instantáneo, por tratarse de una marca famosa y distintiva como lo es BMW, esto utilizando como precedente el caso *“Nike, Inc. y Nike Innovate, C.V. v. Grupo Busca, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2017-0017”*, donde el experto reconoció de forma inmediata similitud por ser NIKE una marca notoriamente conocida.

Atendiendo al análisis ya expuesto, se cumple con el primer supuesto del artículo 1.a) de la Política.

En cuanto a los derechos o intereses legítimos, según expone el promovente en su solicitud, el titular carece de ellos sobre el nombre de dominio en disputa, en vista de que el titular no es licenciado ni distribuidor del promovente; “Joaquín Valdez”, quien es el titular, no es conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa; el titular no realiza una oferta de buena fe de productos o servicios, en principio porque su sitio web se hace pasar por un sitio oficial del promovente y presenta como domicilio de contacto el de un distribuidor autorizado del promovente en San Luis Potosí.

Las anteriores alegaciones no fueron refutadas por el titular y están fundamentadas con los documentos que presentó el promovente, entre los cuales se encuentran, un acta de fe de hechos notariales del 20 de junio de 2018 (con imágenes del sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa) donde se muestra como el sitio web se hizo pasar por un

¹⁷ Loc. Cit.

portal del promovente. Esto impide al titular alegar derechos o intereses legítimos conforme a la Política.

De esta manera se cumple con el segundo requisito previsto en el artículo 1.a).ii) de la política.

En cuanto al registro o uso de mala fe, el promovente en primera instancia acredita mediante documental pública, que la marca BMW ha sido declarada famosa en México por la autoridad facultada para ello. Es por esto por lo que al momento del registro del nombre de dominio el titular podía y debía conocer de la existencia de los derechos de uso exclusivo que tiene el promovente sobre la marca BMW.

Según se desprende el caso “*ArcelorMittal SA v. Tina Campbell, Caso OMPI No. DCO2018-0005*”, el hecho de que alguien realice el registro de una marca distintiva y famosa como nombre de dominio, sin autorización alguna del titular de la marca, sugiere mala fe en el ámbito de la Política. El añadir el término descriptivo “planta” al nombre no hace más que asociarlo con las actividades que realiza el promovente en México, en este caso con la plata que tiene el promovente en San Luis Potosí.

A juicio del experto, el registro del nombre de dominio en disputa desprende un aprovechamiento indebido de la fama que tiene la marca BMW en México. Mientras que el uso del nombre de dominio en disputa con relación al sitio web en el que se alojaba, el cual generaba confusión en los usuarios de internet, deja claro el uso de mala fe por parte del titular.

El experto concluye que, en términos de la Política, el titular registro el nombre de dominio en disputa y lo ha venido usando de mala fe, por lo que acredita el tercer supuesto de la Política.

Por todo lo anterior expuesto y 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 <bmwplanta.com.mx> sea transferido al promovente.

Consideramos que en este caso hubiera sido conveniente proceder en sentido de una cancelación, toda vez que, el promovente no tiene la intención de hacer uso del nombre de dominio en disputa, sino simplemente de que deje de ser utilizado por el titular, debido a que le está generando un perjuicio al causar confusión en sus consumidores, al guiarlos por un sitio web el cual no controla.

C. 2013

Cancelación

Número del caso DMX2013-0006. Las partes en el caso son Red Bull GmbH como parte demandante (promovente) y Jesús Navarro Saracibar como parte demandada (titular), el nombre de dominio en disputa es <redbull.com.mx>, el registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

El experto tiene por acreditados los siguientes hechos, toda vez que fueron alegados por el promovente (comprobados con documentos) y no se objetaron por parte del titular.

- El promovente es una sociedad constituida conforme las leyes de Australia y se dedica a la venta de bebidas energéticas, en las que utiliza la marca RED BULL.
- El promovente se ha dedicado arduamente con el paso de los años a publicitar la marca RED BULL a nivel mundial, realizando patrocinios, organizando eventos deportivos a nivel internacional. Lo que le generó un amplio reconocimiento por el público que consume bebidas energéticas a nivel internacional.
- El promovente ya tiene un sitio web bajo la denominación “www.redbull.com”.
- El promovente es titular de cuatro registros marcarios, No. 848424 RED BULL (solicitada el 22 de abril de 2003), No. 800014 RED BULL (13 de noviembre de 2003), No. 501664 RED BULL (28 de febrero 1995) y No. 808547 RED BULL BEBIDA ENERGÉTICA (27 de abril de 1999).

Según se desprende de los documentos que el promovente aportó y la verificación de estos por parte del experto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), todas las marcas mencionadas están a nombre del promovente, son vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.

El 19 de febrero de 2010, el IMPI declaró la notoriedad de la marca RED BULL en México, mediante oficio con número de folio 3248.

El titular registró el nombre de dominio en disputa el 4 de septiembre de 2012.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa no tiene ningún sitio web activo adjunto, pero se encuentra en el “*parking*” de dominio SEDO, subastador de nombres de dominio.

En cuanto a las alegaciones del promovente, el mismo señaló lo siguiente conforme a sus propias actividades.

1. Que inició el uso de la marca RED BULL por primera vez en Australia en el año 1987, siendo, a día de hoy el mayor productor de bebidas energéticas.
2. Que su bebida energética se comercializa en 159 países.
3. Que en 2012 vendió más de 5.2 millones de unidades de sus bebidas energéticas.
4. Que la marca RED BULL está protegida en 205 jurisdicciones distintas en todo el mundo, entre ellas México.
5. Que desde 1987 (día de lanzamiento), publicitó su bebida energética a nivel mundial en medios de comunicación masivos.
6. Que una de sus actividades de marketing es el patrocinar diversos eventos deportivos de talla internacional, lo que ha ayudado a que la marca RED BULL sea notoriamente conocida a nivel mundial. Prueba de ello la marca cuenta con 36.5 millones de seguidores en Facebook y, en 2012, sus videos en YouTube recibieron más de 280 millones de vistas.
7. Que es titular de diversos nombres de dominio con la marca RED BULL y que registró el nombre de dominio “redbull.mx” para promocionar sus actividades en el territorio mexicano el 15 de mayo de 2009.

El mismo promovente se dedicó a señalar lo siguiente sobre la identidad y las actividades que practica el titular.

1. Que registró el nombre de dominio en disputa <redbull.com.mx> el 4 de septiembre de 2012.

2. Que el nombre de dominio en disputa contiene su marca RED BULL en su totalidad.
3. Que no autorizó al titular para el uso de la marca, no tiene ninguna relación con el promovente y que, por tanto, no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
4. Que el titular no cuenta con ningún interés legítimo o derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
5. Que el titular solo hizo el registro y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe.
6. Que el titular únicamente lo registró porque contiene la famosa marca RED BULL del promovente.
7. Que actualmente el nombre de dominio en disputa no está ligado a ningún sitio web activo. Sin embargo, está alojado en la página web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio.

En cuanto al titular corresponde, teniendo en consideración que fue notificado en tiempo y forma de la solicitud, teniendo a consideración del experto el tiempo necesario para presentar un escrito de contestación en el plazo correspondiente.

Teniendo esto en cuenta lo anterior y toda vez que el titular no envió el escrito de contestación dentro del plazo previsto por el artículo 5 del Reglamento, este experto tiene por no presentado el correo electrónico que recibió por parte del titular el 7 de mayo de 2013 por ser considerado extemporáneo.

En cuanto a la extensión del plazo para presentar el escrito de contestación solicitada por el titular, el experto lo considera infundado, debido a que aun y cuando el promovente presentó la solicitud en inglés, posteriormente, a petición del Centro, la envió en idioma español, subsanando la irregularidad. Destacando que la solicitud en español y sus anexos, se notificaron en tiempo y forma al titular por correo postal y electrónico en fecha 16 de abril de 2013.

Al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el titular se sometió expresamente a la Política y al Reglamento, según el contrato de registro que suscribió con el registrador, por lo que está sujeto al procedimiento correspondiente.

El experto, debido a que el titular no presentó en tiempo y forma la contestación formal, en términos del artículo 5 del Reglamento, procederá a calificar de ciertos los argumentos razonables del promovente.

De conformidad con la Política, el promovente debe probar los tres requisitos que contempla el artículo 1.A.

En cuanto al primero, el nombre de dominio en disputa <redbull.com.mx> registrado por el titular es idéntico en su totalidad a la marca registrada del promovente RED BULL, aun y cuando es seguido por “.com.mx”. Dicha adición del dominio genérico de nivel superior <.com> y el correspondiente a México <.Mx> no son elementos distintivos.

Adicional mente hay que mencionar que los términos “.com.mx” son necesarios para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con su código de país respectivo.

En virtud de lo anterior, el experto considera que se cumple el primer requisito de la Política, según lo acredita el promovente.

En cuanto al segundo, mientras que el principio general es que la carga de la prueba sobre la falta de derechos o intereses del titular recae sobre el promovente, existen precedentes en donde resulta imposible la tarea de probar hechos negativos, al necesitar información que generalmente posee o es del conocimiento del titular. Por ende, se requiere que el promovente establezca prima facie que el titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, para que el titular sea quien tenga que probar el que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no puede probarlo, se entiende como que el promovente acredita el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política. (The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No.D2005-0899)

En el caso concreto, el promovente alega que no consta uso o preparación del titular para el uso del nombre de dominio en disputa de buena fe, y que el titular no es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Así mismo, que el titular ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio web Sedo, conocido por ser un sitio de subasta de nombres de dominio.

Por su parte, el promovente demostró que el derecho que tiene sobre la marca RED BULL con fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa, el titular no presentó ninguna explicación o justificación alguna sobre la adopción o registro del nombre de dominio en disputa el cual contiene la totalidad de la marca RED BULL en su nombre, que le confiera derechos o intereses legítimos.

No hay evidencia de que el titular sea conocido por el nombre “Redbull”, en cambio, si la hay de que el nombre de dominio en disputa no se encuentra activo, y que está siendo alojado en el sitio web Sedo, donde se subastan los nombres de dominio. De lo anterior es correcto inferir que el titular no utilizó ni planeaba utilizar el nombre de dominio en disputa bajo una oferta de buena fe, debido a que intenta venderlo.

No habiéndose probado los intereses o derechos legítimos del titular sobre el nombre de dominio en disputa, se tiene por acreditado el segundo requisito previsto en el artículo 1.a.ii) de la Política.

En cuanto al tercer requisito, atendiendo a los documentos presentados por el promovente y sus alegaciones, el titular no guarda ninguna relación con el promovente. El promovente probó ser titular de la marca RED BULL, que la registró en México con anterioridad al registro que hizo el titular del nombre de dominio en disputa. Debido a que la marca del promovente es notoriamente conocida en México y a nivel mundial, el expuesto considera que el titular conocía la marca RED BULL al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, lo que implica que el acto fue intencional y premeditado.

Atendiendo la información anterior, el experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el titular, y por ello se cumple el requisito de mala fe en el registro y el uso establecido en el párrafo 1.a).iii) de la Política.

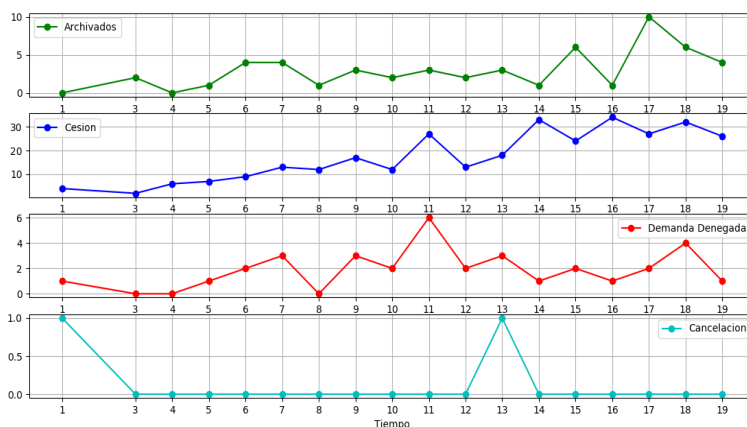
Por lo anteriormente expuesto, el experto de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el experto ordena que el nombre de dominio en disputa <redbull.com.mx> sea cancelado.

Capítulo III

Sentido de las resoluciones emitidas por los expertos.

Durante el transcurso de los dieciocho años de sentencias, los expertos se han pronunciado en alrededor de cuatrocientas cinco resoluciones, dentro de las cuales se encuentran trescientos dieciséis casos de cesión; dos casos de cancelación; treinta y cuatro demandas denegadas; y cincuenta y tres casos archivados.

En el anexo uno podemos observar cuál ha sido la variación en el tiempo de los tipos de resoluciones, en cuanto a los casos de cesión, demanda denegada y archivados, estos se han mantenido estables a través del tiempo, siendo opciones viables para los expertos al momento de emitir una resolución, sin embargo, los casos de cancelación fueron casos excepcionales que solo pudimos observar en 2001 y 2013.



Cancelación

En el caso de 2001 la decisión fue tomada por parte del experto Roberto A. Bianchi, de nacionalidad argentina y en 2013 por parte del experto Mauricio Jalife Daher, de nacionalidad mexicana.

A mi consideración el primer caso, por darse en los inicios de las resoluciones del “ccTLD” <.Mx>, era normal que se presentara un caso de cancelación, porque aún no se tenía claro cuáles iban a ser los métodos de decisión por parte de los expertos, además de que la decisión fue tomada por un experto de nacionalidad argentina que evidentemente basó su decisión en la experiencia que tenía resolviendo casos de índole <.com> y <.net>.

En cuanto a la segunda decisión, aún y cuando no se menciona expresamente por parte del experto que se está utilizando el criterio de 2001 para la razón de la decisión, nos es evidente el hecho de que el experto, analizando las circunstancias del caso, decidiera optar por la cancelación y no por la cesión como la mayoría de los expertos lo hubieran hecho, sin embargo, nos genera confusión el observar que el experto no brindara fundamento alguno para decidirse por una cancelación en lugar de una cesión y simplemente revivir una figura que había dejado de utilizarse desde hace doce años.

Cesiones.

La gran mayoría de las veces los expertos repiten patrones de decisión, debido a la similitud en algunos de los casos tratados, es evidente que teniendo un sistema tan cerrado como lo es la Política y el Reglamento, los parámetros de decisión no pueden variar demasiado entre sí.

Sin embargo, los expertos son libres de aplicar a sus decisiones los criterios que crean convenientes a su caso y esto puede ayudar a que las decisiones no sean tan monótonas y repetitivas como puede llegar a suceder en la mayoría de los casos.

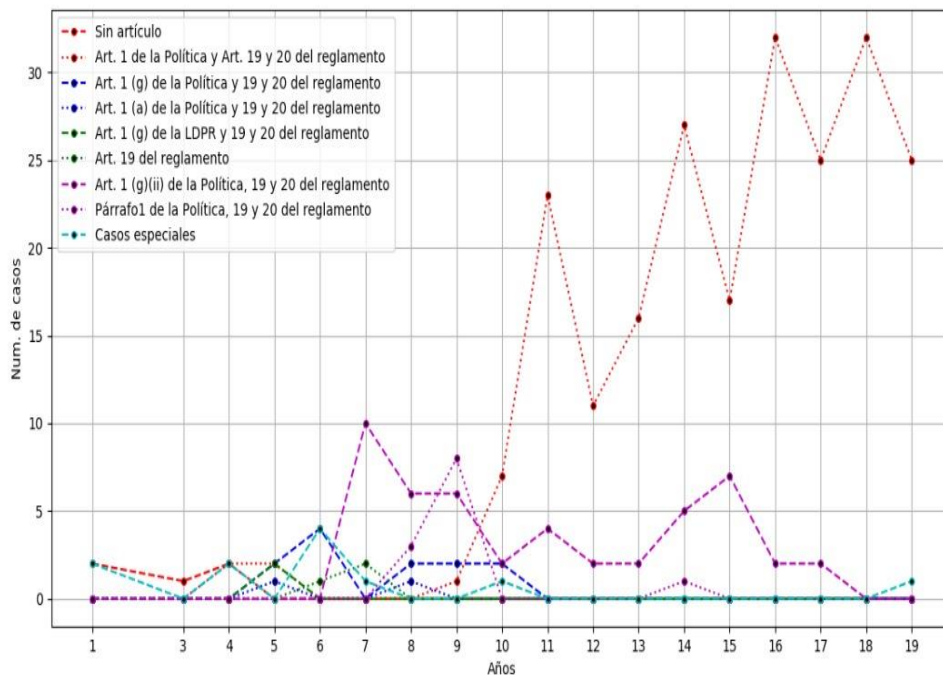
El tema de las cesiones es uno que consideramos prudente analizar a fondo, debido a que como se puede observar en los sentidos de las resoluciones, las cesiones representan poco más del 78% de los casos que se han resuelto en dieciocho años de decisiones.

Durante el transcurso de todos estos años, el Centro de Arbitraje y Mediación ha resuelto los casos de cesión bajo las siguientes premisas:

- I. Sin artículo.
- II. Conforme al artículo 1 párrafo f de la Política
- III. Conforme a la Política 1f
- IV. Conforme al Apartado 1 a) (i), (ii) y (iii) de la Política
- V. Conforme al Artículo 1 de la Política
- VI. Conforme al Artículo 1 de la Política y artículos 19 y 20 del Reglamento
- VII. Conforme al Artículo 1 (g) de la Política y 19 y 20 del Reglamento
- VIII. Conforme al Artículo 1 (a) de la Política y 19 y 20 del Reglamento
- IX. Conforme al Artículo 1 (g) de la LDRP y 19 y 20 del Reglamento
- X. Conforme al Artículo 15 (a) párrafo 1 (i) de las políticas y párrafo 15 del Reglamento
- XI. Conforme al Párrafo 4 (i) de la Política y 15 del Reglamento
- XII. Conforme al Artículo 1 (a) de la Política y 19 del Reglamento
- XIII. Conforme al Artículo 19 del Reglamento
- XIV. Conforme al Artículo 1 (a) de la Política y 12 del Reglamento

- XV. Conforme al Artículo 1 (g) (ii) de la Política, 19 y 20 del Reglamento
- XVI. Conforme al Párrafo 1 de la Política y artículos 19, 20 y 21 del Reglamento
- XVII. Conforme al Párrafo 1 de la Política, 19 y 20 del Reglamento
- XVIII. Conforme al Artículo 19 y 20 del Reglamento
- XIX. Conforme al Artículo 1 (a) (iii) de la Política

La forma en que los expertos han fundamentado sus decisiones en el transcurso de los años ha ido modificándose según el paso del tiempo, a continuación, se expone una gráfica donde podemos observar qué fundamentos se utilizaron en el pasado, como fueron perdiendo fuerza con el paso del tiempo y en qué momento empezaron a surgir los argumentos que más se utilizan este último año 2019.



Los supuestos utilizados por los expertos durante las resoluciones de 2001 a 2019 son los siguientes:

- A. Resolución sin artículo (5 frecuencias), comenzando en el 2001 y siendo utilizada por última vez en 2004;
- B. Artículo 1 de la Política y artículos 19 y 20 del Reglamento (220 frecuencias), comenzando por primera vez en 2004, teniendo un incremento significativo en 2011 y manteniéndose alto hasta 2019;
- C. Artículo 1 (g) de la Política y 19 y 20 del Reglamento (12 frecuencias), primera vez utilizada en 2005 y última vez utilizada en 2010;
- D. Artículo 1 (a) de la Política y 19 y 20 del Reglamento (2 frecuencias), primera aparición en 2005 y última en 2008;
- E. Artículo 1 (g) de la LDRP y 19 y 20 del Reglamento (2 frecuencias), únicamente en 2005;
- F. Artículo 19 del Reglamento (3 frecuencias), por primera vez en 2006 y por última vez en 2007;
- G. Artículo 1 (g) (ii) de la Política, 19 y 20 del Reglamento (48 frecuencias), por primera vez en 2007 con su número más alto de frecuencias y yendo en disminución hasta el 2017;
- H. Párrafo 1 de la Política, 19 y 20 del Reglamento (12 frecuencias), por primera vez en 2008 y por última vez en 2014.
- I. Casos especiales (11 frecuencias), por primera vez en 2001 y por última en 2019. (por cuestiones prácticas, en casos especiales se agrupan las fracciones II, III, IV, V, X, XI, XII, XIV, XVI, XVIII y XIX, debido a que su aparición no supera las dos frecuencias durante los 18 años transcurridos)

Por lo tanto, los supuestos relevantes a estudiar de fondo serían el supuesto B (Artículo 1 de la Política y artículos 19 y 20 del Reglamento) y el supuesto G (Artículo 1 (g) (ii) de la Política, 19 y 20 del Reglamento).

Iniciando por el supuesto G (Artículo 1 g, ii de la Política, 19 y 20 del Reglamento), este comenzó a utilizarse por primera vez el 4 de abril de 2007 a manos del experto Reynaldo Uriaga Escobar (mexicano).

*“1. **Propósito.** Esta Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (la "Política") ha sido adoptada por la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados ("ICANN"), se incorpora como referencia en su Acuerdo de Registro y establece los términos y condiciones en relación con una disputa entre usted y cualquier otra parte que no sea nosotros (el registrador) sobre el registro y el uso de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. Los procedimientos bajo el Párrafo 4 de esta Política se llevarán a cabo de acuerdo con las Reglas para la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (las "Reglas de Procedimiento") y las reglas complementarias del proveedor de servicios de resolución de disputas administrativas seleccionado.”¹⁸*

*“g. **Tasas y honorarios.** Todas las tasas que cobre un proveedor en relación con cualquier controversia ante un grupo administrativo de expertos de conformidad con la presente Política serán pagadas por el demandante, excepto en los casos en que usted elija ampliar el grupo administrativo de expertos de uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5.b) iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre usted y el demandante.”¹⁹*

“19. Tarifas.

(a) La Parte reclamante pagará al Proveedor una tarifa fija inicial, en virtud de las Reglas complementarias del Proveedor, dentro del plazo y por el importe requeridos. Una Parte reclamada que elige, en virtud del párrafo 5(b)(iv), que la disputa sea resuelta por un Panel de tres miembros, en vez del Panel de un miembro elegido por la Parte reclamante, deberá pagar al Proveedor la mitad de la tarifa fija de un Panel de tres miembros. Consulte el párrafo 5(c). En todos los demás casos, la Parte reclamante deberá hacerse cargo de todas las tarifas del Proveedor, salvo según lo dispuesto en el párrafo 19(d). Después de la designación del Panel, el Proveedor reembolsará la parte correspondiente, si existiere, de la tarifa inicial a la Parte reclamante, como se especifica en las Reglas complementarias del Proveedor.

(b) El Proveedor no realizará ninguna acción respecto de un Reclamo hasta que haya recibido de la Parte reclamante la tarifa inicial de conformidad con el párrafo 19(a).

(c) Si el Proveedor no ha recibido la tarifa dentro de los diez (10) días calendario a partir de la recepción del Reclamo, se considerará que se ha retirado el Reclamo y que el procedimiento administrativo ha concluido.

d) En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en el caso de que se lleve a cabo una audiencia presencial, el Proveedor solicitará a las Partes el pago de tarifas adicionales, las cuales serán establecidas entre las Partes y el Panel de común acuerdo.”²⁰

¹⁸ **Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.** (Aprobado el 26 de agosto de 1999 y aprobado para su aplicación el 24 de octubre de 1999).

¹⁹ **Loc. Cit.**

²⁰ **Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio (PURC) (el "Reglamento").** (Aprobado por la Junta Directiva de la ICANN el 28 de septiembre de 2013)

“20. Exclusión de responsabilidad. Salvo en el caso de actos fraudulentos intencionales, ni el Proveedor ni un Panelista será responsable ante una Parte por un acto o una omisión en relación con un procedimiento administrativo de conformidad con estas Reglas.”²¹

En cuanto al supuesto B (Artículo 1 de la Política y artículos 19 y 20 del Reglamento), la primera vez que se utilizó este artículo fue el 18 de octubre de 2004, a manos del experto Roberto Bianchi (argentino).

“1. Propósito. Esta Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (la “Política”) ha sido adoptada por la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (“ICANN”), se incorpora como referencia en su Acuerdo de Registro y establece los términos y condiciones en relación con una disputa entre usted y cualquier otra parte que no sea nosotros (el registrador) sobre el registro y el uso de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. Los procedimientos bajo el Párrafo 4 de esta Política se llevarán a cabo de acuerdo con las Reglas para la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (las “Reglas de Procedimiento”) y las reglas complementarias del proveedor de servicios de resolución de disputas administrativas seleccionado.”²²

“19. Tarifas.

(a) La Parte reclamante pagará al Proveedor una tarifa fija inicial, en virtud de las Reglas complementarias del Proveedor, dentro del plazo y por el importe requeridos. Una Parte reclamada que elige, en virtud del párrafo 5(b)(iv), que la disputa sea resuelta por un Panel de tres miembros, en vez del Panel de un miembro elegido por la Parte reclamante, deberá pagar al Proveedor la mitad de la tarifa fija de un Panel de tres miembros. Consulte el párrafo 5(c). En todos los demás casos, la Parte reclamante deberá hacerse cargo de todas las tarifas del Proveedor, salvo según lo dispuesto en el párrafo 19(d). Después de la designación del Panel, el Proveedor reembolsará la parte correspondiente, si existiere, de la tarifa inicial a la Parte reclamante, como se especifica en las Reglas complementarias del Proveedor.

(b) El Proveedor no realizará ninguna acción respecto de un Reclamo hasta que haya recibido de la Parte reclamante la tarifa inicial de conformidad con el párrafo 19(a).

(c) Si el Proveedor no ha recibido la tarifa dentro de los diez (10) días calendario a partir de la recepción del Reclamo, se considerará que se ha retirado el Reclamo y que el procedimiento administrativo ha concluido.

d) En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en el caso de que se lleve a cabo una audiencia presencial, el Proveedor solicitará a las Partes el pago de tarifas adicionales, las cuales serán establecidas entre las Partes y el Panel de común acuerdo.”²³

“20. Exclusión de responsabilidad. Salvo en el caso de actos fraudulentos intencionales, ni el Proveedor ni un Panelista será responsable ante una Parte por un acto o una omisión en relación con un procedimiento administrativo de conformidad con estas Reglas.”²⁴

Para ambos casos se utilizan artículos relativamente similares, en concreto el factor diferenciador es que el supuesto G que plantea además del artículo 1 las fracciones (g) (ii),

²¹ Loc. Cit.

²² Ob. Cit.

²³ Ob. Cit.

²⁴ Loc. Cit.

sin embargo, consideramos que los artículos planteados por los expertos no responden a las necesidades de los solicitantes al momento de obtener una cesión del nombre de dominio.

Los artículos que los expertos citan únicamente explican el propósito de la Política, mencionan las tarifas que paga la parte reclamante y señalan la exclusión de responsabilidad de los panelistas y el proveedor.

A nuestra consideración, los artículos que los expertos citan deberían cambiarse para utilizar algunos que expliquen con detalle la cesión o transmisión del nombre de dominio que se está realizando, las razones por las que el Centro está facultado para ello y las consecuencias que lleva consigo.

CONCLUSIONES.

1. Las resoluciones rendidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en relación con la Política Uniforme en Nombres de Dominio Web con un Country Code Top Level Domain en <.Mx>, están basadas en las solicitudes y contestaciones que realizan el promovente y el titular respectivamente para defender sus pretensiones.

2. Cada caso es analizado por un experto o grupo de expertos, los cuales pueden decidir entre cuatro variantes para su resolución, en el caso de que las partes lleguen a un acuerdo fuera del procedimiento la demanda procede a ser archivada; cuando el promovente logra comprobar que el titular está incurriendo con los supuestos previstos en la Política se procede a la cesión del nombre de dominio o a una cancelación, respectivamente; y cuando el promovente no logra comprobar que el titular incurra en los supuestos que prevé la Política el experto deniega la demanda.

3. El sistema de resoluciones es funcional, pero evidentemente no es perfecto, el 78% de sus resoluciones se han resuelto bajo cesión del nombre de dominio en disputa, aun cuando la intención del promovente es que se deje de utilizar el nombre de dominio.

4. Las decisiones de los expertos en los últimos años nos llevan a creer que una resolución favorable para el promovente siempre es la cesión del nombre de dominio, dejando en desuso la figura de la cancelación.

5. Existe un carácter acumulativo en los tres elementos que prevé la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

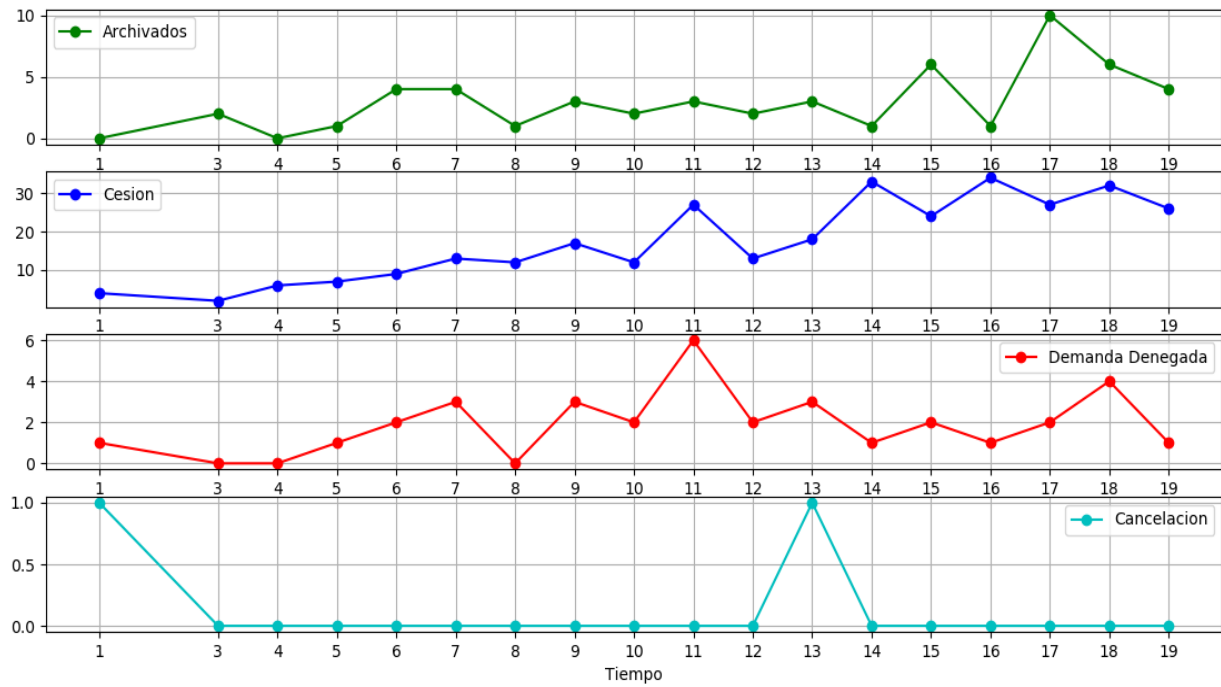
6. Los artículos más citados por los expertos los últimos años son el artículo 1 de la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio y 19 y 20 del Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de

Dominio, dichos artículos contienen los propósitos de la Política, las tarifas y la exclusión de responsabilidad.

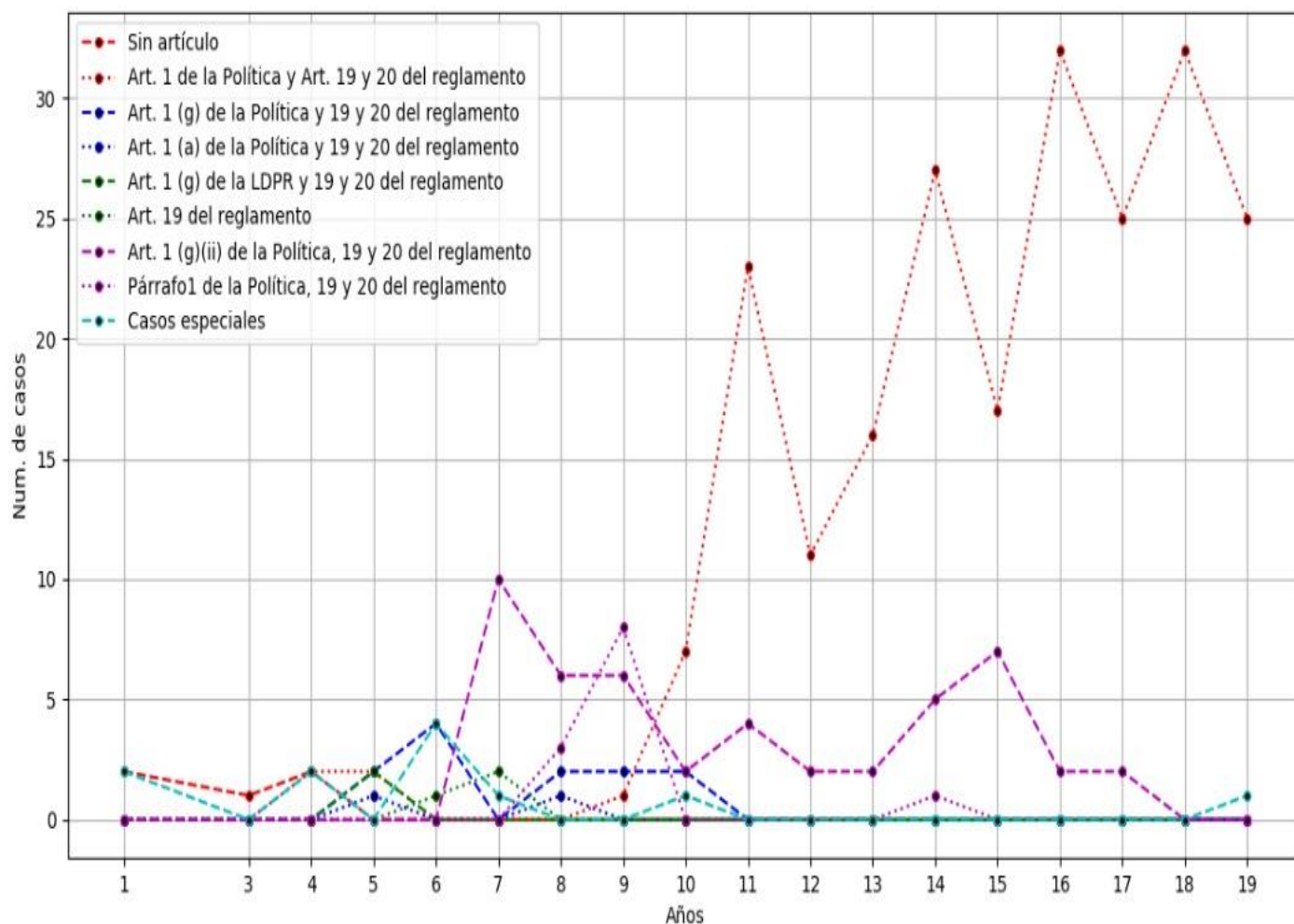
7. El artículo 4 (con sus respectivas fracciones según sea el caso) de la Política y 10, 15 y 16 del Reglamento son los más adecuados para fundamentar la decisión del experto, estos artículos podrían apoyar a los ya utilizados o incluso reemplazarlos, para generar resoluciones más precisas y de mejor comprensión.

APÉNDICE

Anexo 1



Anexo 2²⁵



²⁵ A. Resolución sin artículo (5 frecuencias), comenzando en el 2001 y siendo utilizada por última vez en 2004;
 B. Artículo 1 de la Política y artículos 19 y 20 del reglamento (220 frecuencias), comenzando por primera vez en 2004, teniendo un incremento significativo en 2011 y manteniéndose alto hasta 2019;
 C. Artículo 1 (g) de la política y 19 y 20 del reglamento (12 frecuencias), primera vez utilizada en 2005 y última vez utilizada en 2010;
 D. Artículo 1 (a) de la política y 19 y 20 del reglamento (2 frecuencias), primera aparición en 2005 y última en 2008;
 E. Artículo 1 (g) de la LDRP y 19 y 20 del reglamento (2 frecuencias), únicamente en 2005;
 F. Artículo 19 del reglamento (3 frecuencias), por primera vez en 2006 y por última vez en 2007;
 G. Artículo 1 (g) (ii) de la política, 19 y 20 del reglamento (48 frecuencias), por primera vez en 2007 con su número más alto de frecuencias y yendo en disminución hasta el 2017;
 H. Párrafo 1 de la política, 19 y 20 del reglamento (12 frecuencias), por primera vez en 2008 y por última vez en 2014.
 I. Casos especiales (11 frecuencias), por primera vez en 2001 y por última en 2019. (por cuestiones prácticas, en casos especiales se agrupan las fracciones II, III, IV, V, X, XI, XII, XIV, XVI, XVIII y XIX, debido a que su aparición no supera las dos frecuencias durante los 18 años transcurridos)

BIBLIOGRAFÍA

A. DOCTRINA.

Michaus Romero, Martin. “*Viajes Beda S.A. de C.V. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Daniel Perez, Caso No. DMX2018-0007*”. 18 de abril de 2018. Disponible en línea: **WIPO** < <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2018-0007>>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “*Centro de Arbitraje y Medicación de la OMPI*”. Disponible en línea: <<https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “*La OMPI por dentro*”. Disponible en línea: <<https://www.wipo.int/about-wipo/es/>>.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet”. Disponible en línea: <<https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>>

Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio. (Aprobado el 26 de agosto de 1999 y aprobado para su aplicación el 24 de octubre de 1999).

Registry .MX. “*Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el "Reglamento")*” Disponible en línea: <https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_third_new.jsf?lng=es>.

Registry .MX. “*Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el "Reglamento")*” Disponible en línea: <https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_third_new.jsf?lng=es>.

Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio (PURC) (el "Reglamento"). (Aprobado por la Junta Directiva de la ICANN el 28 de septiembre de 2013).

Saavedra Gerardo. “*Compagnie Générale des Établissements Michelin c. Carlos Garcia, Caso No. DMX2019-0023*” 21 de septiembre 2019. Disponible en línea: **WIPO** <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0023>>.

Saavedra, Gerardo. “*PUMA SE c. HJK, Caso No. DMX2019-0004*”. 4 de abril de 2019. Disponible en línea: **WIPO** <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0004>>.

Tsuru, Kiyoshi. “*David Cruz Hernandez Mendoza c. Amado Kinjiro Yamasaki Hernandez, Amado Yamasaki, Caso No. DMX2019-0006*”. 2 de mayo de 2019. Disponible en línea: **WIPO** <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0006>>.

Urtiaga Escobar, Reynaldo. “*Fundación Sophia v. Daniel Capllonch Nadal, Caso No. DMX2018-0001*”. 11 de abril de 2018. Disponible en línea: **WIPO** <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2018-0001>>.

Urtiaga Escobar, Reynaldo. “*Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft c. Joaquin Valdez, Caso No. DMX2018-0021*”. 21 de agosto de 2018. Disponible en línea: **WIPO** <<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2018-0021>>.

B. Legislación.

Ley de la Propiedad Industrial. Promulgación junio 27, 1991/ mayo18, 2018.