

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V. c. Mike Sanchez
Caso No. DMX2022-0032

1. Las Partes

La Promovente es Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V., México, representada por CAYAD, S.C., México.

El Titular es Mike Sanchez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grandsolmarmembers.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de septiembre de 2022. El 6 de septiembre de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 6 de septiembre de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de septiembre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de septiembre de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 29 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de septiembre de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente, Centro de Promociones Los Cabos San Lucas, S.A. de C.V., es un grupo hotelero mexicano que presta sus actividades desde el año 1973, operando actualmente distintos hoteles, dedicándose también a la venta de espacios de tiempo compartido.

La Promovente tiene derechos sobre, entre otras, las marcas mexicanas:

- Registro número 1149459 SOLMAR Y DISEÑO, concedido el 19 de marzo de 2010, para identificar servicios en la clase internacional 43;
- Registro número 1149458 SOLMAR RESORT Y DISEÑO, concedido el 19 de marzo de 2010, para identificar servicios en la clase internacional 43;
- Registro número 1500201 GRAND SOLMAR VACATION CLUB Y DISEÑO, concedido el 4 de diciembre de 2014, para identificar servicios en la clase internacional 43;
- Registro número 1106527 GRAND SOLMAR LAND'S END Y DISEÑO, concedido el 17 de junio de 2009, para identificar servicios en la clase internacional 43;

Las fechas de registro de las marcas propiedad de la Promovente son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a nombre de la Promovente, están vigentes y están surtiendo plenos efectos legales.

Del mismo modo, en el archivo de dichos registros de marca, no consta que exista una licencia o autorización otorgada por la Promovente a un tercero para el uso de las marcas antes mencionadas.

La Promovente es titular de los nombres de dominio identificados como <solmar.com>, <grandsolmarresort.com>, <solmarcabosanlucas.com>, <grandsolmar.com>, <thegrandsolmarresort.com>, en los cuales se ha hecho uso de las marcas referidas con anterioridad.

El nombre de dominio <grandsolmarmembers.com.mx> fue registrado por el Titular el pasado 21 de julio de 2022.

De acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, a la fecha de presentación de la solicitud, el nombre de dominio en disputa resolvía un sitio estacionado del proveedor de hospedaje "Hostinger". Aunado a lo anterior, el nombre de dominio en disputa se usó para enviar correos electrónicos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a los registros de marca propiedad de la Promovente.

Que el sufijo “.com.mx”, no son distintivos y que los términos “grand solmar” reproduce íntegramente las marcas propiedad de la Promovente.

Que es claro que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas de la Promovente y que dicha confusión se ve reforzada por el hecho de que el Titular emplea el nombre de dominio en disputa para ofrecer servicios de hotel y restaurante, mediante el envío de correos electrónicos de estafa (*scam emails*), desde las cuentas de correo electrónico asociadas a dicho nombre de dominio a los clientes y socios de la Promovente, confundiéndolos y engañándolos respecto del origen de dichos correos.

Que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no actúa como un individuo o sociedad mercantil ofreciendo servicios de forma independiente a los consumidores en el mercado, señalando que el nombre de dominio en disputa no dirige a página web alguna, puntualizando además que la cuenta asociada a dicho nombre de dominio fue suspendida dado que se señala como un “Parked Domain Name on Hosting”.

Que en consecuencia, el Titular mantiene una tenencia pasiva del nombre de dominio objeto de controversia y que la ausencia de interés legítimo se ve evidenciada debido al hecho de que el Titular envía correos estafa desde la cuenta de correo electrónico asociada al nombre de dominio en disputa, en los que además se reproducen las marcas registradas de la Promovente (incluyendo los logotipos correspondientes) sin contar con autorización o licencia alguna.

Que en las relatadas circunstancias no puede considerarse en forma alguna que el Titular esté llevando a cabo actividades en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios, ni que lleve a cabo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equivocada, obteniendo por el contrario, un lucro indebido, empañando el buen nombre de las marcas de la Promovente.

Que la Titular registró y usó de mala fe el nombre de dominio en disputa, dado que ha usado el nombre de dominio en disputa como el medio para cometer actos de estafa y esquemas de “phishing”, que incluyó acciones tales como el envío de mensajes, propuestas, comunicados y ofertas falsas y engañosas a clientes efectivos de la Promovente, vía correo electrónico desde la cuenta “[...]@grandsolmarmembers.com.mx”, inclusive insertando en los mismos reproducciones no autorizadas de las marcas y diseños GRAND SOLMAR LAND’S END y SOLMAR.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

“a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tienen derechos; y

b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP.

Dado que la Titular no presentó una contestación a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <grandsolmarmembers.com.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas conformadas por el término SOLMAR de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que la marca SOLMAR se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa <grandsolmarmembers.com.mx> (ver la sección 1.7 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial correspondiente a México “.mx” son un requisito de carácter técnico y carecen de relevancia para el análisis en este caso (ver, por ejemplo, *Viacom International Inc. c. Juan Carlos Perez Chagoya*, Caso OMPI No. [DMX2022-0006](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

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

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

De acuerdo con la evidencia proporcionada por la Promovente, el nombre de dominio en disputa resolvía un sitio estacionado del proveedor de hospedaje “Hostinger”.

No hay evidencia en el expediente del caso que apunte hacia un uso real o hacia preparativos demostrables de uso del nombre de dominio en disputa en relación con una legítima oferta de buena fe de productos o servicios, o en su caso, un uso legítimo y leal o no comercial. Por el contrario, se ha usado el nombre de dominio en disputa como el envío de correos electrónicos con propuestas, comunicados y ofertas falsas y

engañosas.

La Promovente estableció de manera concreta un caso *prima facie* respecto a la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. Habiendo probado *prima facie* la Promovente la falta de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, le corresponde al Titular aportar evidencias relevantes para establecer derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (ver *INTOCAST AG v. LEE DAEYOON*, Caso OMPI No. [D2000-1467](#); y *Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2011-0222](#)).

El Titular del nombre de dominio en disputa no refutó las alegaciones y evidencias de los Promoventes, por lo que se actualiza el segundo supuesto de la Política (ver *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Liu Xindong*, Caso OMPI No. [D2003-0408](#)).

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

De acuerdo con el artículo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

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 a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

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

iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

La Promovente ha demostrado tener derechos sobre diversos registros de marca SOLMAR en México, cuyas fechas de concesión preceden a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

La publicación de los registros de marca anteriormente mencionados en la Gaceta de la Propiedad Industrial del IMPI ha surtido efectos jurídicos *erga omnes* en México.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Titular pudiera conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Promovente unida al término descriptivo "members".

Corroborra esta conclusión el uso del nombre de dominio en disputa efectuado, habiendo sido utilizado para configurar una cuenta de correo relativa a un presunto servicio de clientes de la Promovente, y enviar por lo menos un correo electrónico de naturaleza fraudulenta, aprovechando su similitud respecto de sus marcas y su potencial confusión con las mismas. Esta actividad, en sí misma, denota, a juicio del Experto, la mala fe

del registro y uso del nombre de dominio en disputa, por su carácter intrínsecamente fraudulento, que presumiblemente denota el intento de estafar a los clientes de la Demandante mediante un esquema de “phishing” con el que se pretendía obtener sus datos financieros. Véase en este sentido la sección 3.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Es también destacable, a juicio del Experto, que el Titular haya optado deliberadamente por no contestar a la Demanda, no ofreciendo justificación alguna de su actuación o de la existencia de motivos legítimos que justifiquen el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

Todas estas circunstancias evidencian, en la opinión del Experto, que en el balance de probabilidades resulta muy probable que el Titular conociera la existencia de la marca de la Promovente, procediendo al registro del nombre de dominio en disputa apuntando a la marca SOLMAR o GRAND SOLMAR de la Promovente. Esta presunción es confirmada con la suplantación de identidad en que incurrió el Titular, con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación en un esquema de “phishing” para tratar de obtener información sensible de los usuarios, con ánimo fraudulento lucrativo. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política. El uso del nombre de dominio en disputa corrobora esta conclusión.

En definitiva, todas las circunstancias cumulativas del caso permiten al Experto concluir que el Demandado ha actuado de mala fe a los efectos de la Política respecto del nombre de dominio en disputa, generando la existencia de un probable riesgo de confusión y de asociación, dentro de un esquema de “phishing”, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad y negocio de la Demandante.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <grandsolmarmembers.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: Octubre 20, 2022