

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Bollore SE c. Mahogany Cobbs

Caso No. DMX2023-0005

1. Las Partes

La Promovente es Bollore SE, Francia representada por Nameshield, Francia.

El Titular es Mahogany Cobbs, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bollorelogistics.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 Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de enero de 2023. El 17 de enero de 2023, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de enero de 2023, 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 18 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de febrero de 2023. 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 8 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Reynaldo Uriaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de febrero de 2023, previa recepción de su Declaración firmada 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.

El procedimiento se tramita en español al surtir aplicación la regla general prevista en el artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español.”

Luego de revisar las constancias del expediente, el Experto está satisfecho de que tanto la Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa francesa fundada en 1822 que opera actualmente tres líneas de negocio: transporte y logística, comunicaciones y almacenamiento, y soluciones de electricidad.

Al cierre de 2021, la Promovente, que cotiza en la Bolsa de Valores de París, reportó ingresos por 19,771 millones de euros y una nómina de 73,000 empleados alrededor del mundo.¹

BOLLORE LOGISTICS es filial de la Promovente y una de las 10 principales empresas de transporte y logística en el mundo.

La Promovente posee los siguientes registros internacionales de la marca BOLLORE LOGISTICS:

- No. 1025892, otorgado el 31 de julio de 2009 con relación a servicios comprendidos en las clases 35, 36 y 39 del nomenclador internacional²; y
- No. 1302823, otorgado el 27 de enero de 2016 con relación a productos y servicios comprendidos en las clases 4, 9, 35, 36, 39, 40 y 41 del nomenclador internacional. Entre los países designados por la Promovente para este registro internacional de marca se encuentra Estados Unidos de América, dentro del cual el Titular señaló su domicilio de contacto en Whols.

Los citados registros internacionales de marca se encuentran vigentes, según se desprende de la documentación aportada por la Promovente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de enero de 2023, y desde entonces no ha estado vinculado a un sitio Web activo, aunque los servidores de correo electrónico se han configurado en el nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas BOLLORE LOGISTICS de la Promovente, excluyendo el código de país “.com.mx” por ser un elemento requerido para el registro de un nombre de dominio con código de país;

¹ <https://www.bolllore.com/en/le-groupe/>

² Establecido en virtud del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).

- ii. El Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa;
- iii. El Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa ya que no realiza ninguna actividad para la Promovente ni está afiliado a ésta;
- iv. El Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal o no comercial;
- v. La marca BOLLORE LOGISTICS de la Promovente es notoriamente conocida;
- vi. La apropiación de una marca distintiva y notoria como BOLLORE LOGISTICS para registrarse como nombre de dominio sin autorización de la Promovente es indicativa de mala fe para efectos de la Política;
- vii. Todos los resultados de Google para el término 'bolllore logistics' hacen referencia a la Promovente y su marca comercial;
- viii. Es razonable inferir que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de la marca comercial de la Promovente;
- ix. La configuración de los servidores de correo electrónico sugiere que el nombre de dominio en disputa puede usarse activamente para fines de correo electrónico;
- x. Numerosas decisiones de expertos han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe cuando concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del titular, como en el presente caso en el que no es posible concebir ningún uso real o plausible del nombre de dominio en disputa que no sea ilegítimo.

B. El Titular

El Titular no contestó la Solicitud.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la "Política UDRP"), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a la doctrina reflejada en 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](#)").

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar 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 tiene derechos la Promovente;
- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;

iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto se avoca enseguida a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.

C. Identidad o similitud en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar si la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente es reconocible en la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

La Solicitud se basa en los registros internacionales 1025892 y 1302823 que amparan la marca BOLLORE LOGISTICS. Ambos registros están vigentes y anteceden al nombre de dominio en disputa (Ver apartado 4 *supra*).

Al confrontar la marca registrada BOLLORE LOGISTICS con el nombre de dominio en disputa el Experto aprecia que los términos de uno y otro signo coinciden letra por letra.

Tanto la extensión “.com” de naturaleza genérica como la extensión “.mx” de carácter geográfico se excluyen de la presente comparación ya que su inclusión al nombre de dominio en disputa obedece a razones de orden técnico. Ver sección 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada de la OMPI 3.0](#).

Por ende, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa <bollorelogistics.com.mx> es idéntico a la marca BOLLORE LOGISTICS que la Promovente tiene registrada internacionalmente.

Habida cuenta de lo anterior se estima superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- 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 otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; 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 empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Con relación a este requisito, la Promovente afirma que:

- El Titular no realiza ninguna actividad para la Promovente;
- La Promovente no ha autorizado al Titular en modo alguno;
- El Titular (Mahogany Cobbs) no es conocido por el nombre de dominio en disputa;

Estas manifestaciones de la Promovente, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente. Por tanto, el Experto infiere presuntivamente que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Ver, *Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse c. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse*, Caso OMPI No. [D2000-1221](#) (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa).

La Promovente también alega que la Titular no usa el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni en relación con un uso legítimo y leal o no comercial en el sentido del artículo 1.c (iii) de la Política, toda vez que el nombre de dominio en disputa no conduce a ningún sitio Web activo.

A criterio del Experto, la incorporación de la marca registrada BOLLORE LOGISTICS al nombre de dominio en disputa, sin consentimiento de la Promovente, provoca una confusión por asociación con la Promovente ya que en vista de la distintividad y del reconocimiento internacional de la marca BOLLORE LOGISTICS³ es lógico suponer que los usuarios de Internet esperan que el nombre de dominio en disputa hospede el portal oficial de la Promovente en México, lo que no ocurre.

La confusión por asociación que genera el nombre de dominio en disputa, al ser este idéntico a la marca BOLLORE LOGISTICS de la Promovente, precluye la posibilidad de que el Titular reclame derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En consecuencia, el Experto determina que la Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con el segundo requisito del artículo 1.a) de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

- 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 un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
- ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

³ Al respecto ver la sección 6E de esta Decisión.

Por principio de cuentas, el Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer requisito de su artículo 1.a).

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto toma nota de la distintividad y del reconocimiento internacional que posee la marca BOLLORE LOGISTICS en la industria del transporte y la logística a escala global, infiriéndose a partir de ello que el Titular no podía desconocer la marca de la Promovente al momento de registrar un nombre de dominio idéntico a esa marca. Ver *Bollore SE c. Robert Peter, Bollore Logistics*, Caso OMPI No. [D2023-0208](#) (Considerando la reputación de la demandante y el hecho de que el nombre de dominio <bollorelogistics.org> es idéntico a la marca BALLORE LOGISTICS resulta inconcebible que el demandado no haya tenido conocimiento de la demandante o de su marca cuando registró el nombre de dominio en disputa).

La composición del nombre de dominio en disputa evidencia que el Titular se apropió indebidamente de la marca BOLLORE LOGISTICS para registrarla como nombre de dominio y utilizarla de modo que se haga pasar por la Promovente (v.g. mediante el envío de correos electrónicos con la dirección @bollorelogistics.com.mx), lo que configura mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa al tenor de la Política.

Por otra parte, el Experto advierte que el domicilio de contacto proporcionado por el Titular en Whois es falso, como consigna el correo electrónico de DHL al Centro fechado el 24 de enero de 2023, lo que constituye un indicio adicional de mala fe.

Estas circunstancias forman convicción en el Experto de que el registro del nombre de dominio en disputa y su uso en las condiciones arriba descritas configuran un aprovechamiento indebido de la reputación internacional que posee la marca BOLLORE LOGISTICS de la Promovente.

En conclusión, el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 1.a) de la Política.

7. Decisión

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

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto único

Fecha: 12 de marzo de 2023