

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

Majestic Solutions, S.L. c. Alfonso E. Martinez De Castro J. / Alfonso Eduardo Martinez de Castro Jimenez  
Caso No. D2022-1090

### **1. Las Partes**

La Demandante es Majestic Solutions, S.L., España, representada por Metricson, S.L.P.U., España.

El Demandado es Alfonso E. Martinez De Castro J., México / Alfonso Eduardo Martinez de Castro Jimenez, México.

### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mileroticos.me> y <mileroticos.site>.

El registrador de los citados nombres de dominio es GoDaddy.com, LLC.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de marzo de 2022. El 31 de marzo de 2022 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 1 de abril de 2022 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 6 de abril de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 10 de abril de 2022.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

El Centro envió una comunicación a las partes el 6 de abril de 2022 en relación con el idioma del

procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 8 de abril de 2022. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de abril de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de mayo de 2022. Al margen de dos comunicaciones informales, el Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó el nombramiento del Grupo de Expertos y fecha proyectada para la Decisión el 9 de mayo de 2022.

El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de mayo de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una empresa española que publica un portal en línea de anuncios clasificados de contenido erótico.

La Demandante es titular de la marca figurativa MILEROTICOS.

La marca MILEROTICOS fue registrada en España con el No. 3011365 para amparar productos de la clase 9, en particular, publicaciones electrónicas descargables. El registro de esta marca fue concedido el 27 de diciembre de 2011 y actualmente está vigente.

La marca MILEROTICOS también está registrada en México en clase 35, siendo solicitada el 3 de mayo de 2021 y concedida el 9 de julio de 2021.

La Demandante utiliza el nombre de dominio <mileroticos.com> para operar en el mercado de sitios de avisos clasificados para adultos. La Demandante es titular asimismo de los dominios con la marca MILEROTICOS <mileroticos.mx> y <mileroticos.com.mx>.

Los nombres de dominio en disputa <mileroticos.me> y <mileroticos.site> se registraron el 25 de septiembre de 2021 y 29 de junio de 2021 respectivamente. Ambos nombres de dominio en disputa son usados para sitios de anuncios clasificados de contenido erótico.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante opera en el mercado desde el año 2012 y ostenta notoriedad y una posición consolidada en toda Latinoamérica, destacando en países como México, Colombia, Chile, Brasil, así como en países de la Unión Europea, tales como, España e Italia.

La Demandante utiliza el nombre de dominio <mileroticos.com> para operar en el mercado, con un sitio web. La Demandante opera en varios países, y dependiendo del país, utiliza nombres de dominio locales.

La Demandante utiliza en México los nombres de dominio <mileroticos.com.mx> y <mileroticos.mx>, registrados el 5 de agosto de 2012. La Demandante cuenta con 35 nombres de dominio que incorporan la marca registrada MILEROTICOS, y son utilizados en los mercados respectivos.

La Demandante afirma que los nombres de dominio en disputa incluyen la totalidad de la marca registrada MILEROTICOS de titularidad de la Demandante.

El Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa con mala fe para alojar sitios web cuyas características revisten de una similitud innegable con los sitios web de titularidad de la Demandante, lo que implica uso de mala fe.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

Sin embargo, el Demandado envió un correo al Centro expresando que no quería recibir mensajes, así como que los nombres de dominio en disputa le pertenecían porque los pagó y que no los quería ceder.

## **6. Debate y conclusiones**

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia de un nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

## **A. Idioma del procedimiento**

La Demanda se ha presentado en español. De acuerdo con la información recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de registro fue el inglés.

De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, y a falta de acuerdo entre las partes o mención expresa en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del grupo administrativo de expertos (una vez nombrado) determinar lo contrario.

La Demandante se basa en los siguientes argumentos para que el español sea el idioma del procedimiento:

- la Demandante reside en España y el Demandado reside en México donde el idioma oficial es el español.
- en la parte superior o header de la página web de <mileroticos.site> se puede observar que ésta se ha titulado “Putas VIP México”, así como el contenido de la misma se encuentra en el idioma español, lo cual demuestra que la página web va dirigida a usuarios ubicados en México y cuyo idioma oficial es el español.

El Experto tiene en cuenta que ambas partes están domiciliadas en España y México, que se han expresado en español en sus diversas presentaciones y en algunos mensajes, y que el contenido de los nombres de dominio en disputa está en español.

En virtud de lo anterior, puede inferirse que los Demandados son capaces de entender y expresarse en español. Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, y con el fin de mantener el objetivo

de la Política, es decir, el sustanciar de la manera más simple y expedita este caso, el Experto determina que el idioma del procedimiento será el español.

## **B. Consolidación**

De acuerdo con la sección 4.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (en adelante: “Sinopsis elaborada por la [OMPI 3.0](#)”), es factible consolidar una Demanda en contra de distintos Demandados. Para determinar si la consolidación es procedente en cada caso, otros panelistas han puesto atención a: i) si los nombres de dominio o los sitios web a los que éstos resuelven están sujetos a un control común, y ii) si la consolidación sería equitativa para las partes en el procedimiento.

La Demandante ha argumentado que los nombres de dominio en disputa fueron registrados por la misma persona. A este respecto, ha indicado que, en relación con la información proporcionada por el Registrador respecto con los nombres y apellidos de los registrantes de los dominios en disputa, éstos coinciden en la misma persona física. Por otra parte, con respecto a los datos relacionados con la dirección postal, electrónica y teléfonos, aunque no coincidan dichos datos en su totalidad manifiesta que coinciden tanto el nombre y apellidos de la persona física registrante, así como el país y la ciudad donde han sido registrados los nombres de dominio en disputa. Por tanto, resulta evidente que el registrante de los nombres de dominio en cuestión es la misma persona física.

Los Demandados no contrvirtieron la aseveración de la Demandante en este sentido, ni la evidencia presentada por la Demandante para demostrar este control común.

A juicio de este Experto procede aceptar la consolidación en base a los siguientes argumentos. El nombre de dominio <mileroticos.site> está registrado a nombre de “Alfonso E. Martínez De Castro J.”, mientras que el nombre de dominio <mileroticos.me> fue registrado a nombre de “Alfonso Eduardo Martínez de Castro Jimenez”. Se trata claramente de la misma persona, y más allá del diferente domicilio declarado, se trata de la misma ciudad y país. Por otra parte, los nombres de dominio fueron registrados con escasa diferencia de meses ante el mismo Registrador (en el caso, GoDaddy.com, LLC). Finalmente ambos nombres de dominio en disputa tienen idéntico contenido, con lo cual es evidente que están sujetos al control de la misma persona.

Esto está confirmado por un correo electrónico enviado por el Demandante y recibido el 15 de abril de 2022 por el Centro que reconoce haber registrado ambos nombres de dominio en disputa cuando dice lo siguiente:

“I am Alfonso Martínez de Castro, owner of the domains:  
mileroticos.site  
mileroticos.me  
I will not sell or transfer them.  
Please stop sending me your emails.  
The domains were purchased from Godaddy inside of any law”.

Por lo tanto, el Experto determina que es procedente la consolidación solicitada por la Demandante.

## **C. Identidad o similitud confusa**

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos marcarios. La Demandante aportó prueba de la titularidad sobre registro de la marca MILEROTICOS en España, México y Colombia.

La Demandante afirma que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con su marca registrada por cuanto contiene la expresión “mileroticos”.

En el caso concreto, el Experto observa que los nombres de dominio <mileroticos.me> y <mileroticos.site>, incorporan y reproducen en su totalidad la marca MILEROTICOS de titularidad de la Demandante por lo tanto no queda duda de la similitud confusa.

El Experto señala que los dominios de nivel superior (“TLDs” por sus siglas en inglés), como “.me,” o “.site”, no son tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o similitud confusa de los nombres de dominio en disputa con la marca.

En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con la marca MILEROTICOS de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

#### **D. Derechos o intereses legítimos**

La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso *prima facie* de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al Demandado establecer derechos o intereses legítimos.

En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto de los nombres de dominio en disputa. En particular ha demostrado, en las pruebas presentadas en el procedimiento, ser titular de derechos respecto del registro de marca MILEROTICOS en España, México y Colombia, el uso de la misma por medios digitales en diversos países incluyendo España, México y otros países.

A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa. De hecho, el Demandado solo respondió a la Demanda presentada en su contra con un correo electrónico donde reconocía haber adquirido los nombres de dominio en disputa sin ningún argumento adicional que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

El Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa por las siguientes consideraciones:

(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios, máxime cuando usa los nombres de dominio para avisos clasificados para adultos, rubro comercial en el cual está también la Demandante.

(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo de los nombres de dominio en disputa o razón que justifique la elección de la palabra “mileroticos” en ambos nombres de dominio en disputa.

(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca MILEROTICOS.

(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)ii).

#### **E. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe**

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo las cuales se puede establecer un

registro y uso de mala fe:

i) Circunstancias que indiquen que usted 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 en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

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

iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Para determinar la existencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar los nombres de dominio en disputa, la marca de la Demandante.

El registro de marca MILEROTICOS concedido en España data del 2011 mientras que el registro por el Demandado de los nombres de dominio <mileroticos.me> y <mileroticos.site> fue en 25 de septiembre de 2021 y 29 de junio de 2021 respectivamente.

La marca de la Demandante ha tenido una presencia digital extendida en varios sitios web en Latinoamérica incluyendo a México, lo cual está evidenciado por las aportaciones de la Demandante y también fue reconocido con anterioridad bajo la Política (ver *Majestic Solutions, S.L. c. Nathalie Gutierrez, Telcel*, Caso OMPI No. [D2021-1862](#)). Por ende, no parece deberse al azar que el Demandado haya escogido precisamente la expresión "mileroticos" para los dos nombres de dominio en disputa, los cuales fueron registrados con una diferencia de un par de meses y dotados de contenido que se encuentra en competencia directa con la actividad de la Demandante.

Por otra parte el Experto ha visitado los nombres de dominio en disputa y se ha podido comprobar que ambos nombres de dominio en disputa tienen contenido muy similar a los sitios de la Demandante, incluyendo el uso de mismos logos para identificar a las categorías de servicios ofrecidos, pero hacen referencia a contenidos en competencia con la Demandante.

En cuanto al uso de mala fe, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Demandante, el Demandado ha usado los nombres de dominio en disputa creando un riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación, promoción o respaldo del sitio web del Demandado.

Ninguno de estos hechos, pruebas y argumentos de la Demandante sobre la mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio en disputa fueron desvirtuados por la ausencia de contestación de la demanda. Por lo tanto, no hay prueba que permita al Experto descartar la mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio en disputa.

Así, el Experto considera que los nombres de dominio <mileroticos.me> y <mileroticos.site> se registraron y se están usando con el propósito de perturbar la actividad de la Demandante impidiéndole que refleje su marca en el nombre de dominio en disputa, así como con el propósito de atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a sus propios sitios web, lo que constituye mala fe de

conformidad con el párrafo 4(b) de la Política.

En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio, <mileroticos.me> y <mileroticos.site> sean transferidos al Demandante.

*/Pablo A. Palazzi/*

**Pablo A. Palazzi**

Experto Único

Fecha: 24 de mayo de 2022.