

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Seidor, S.A., Seidor México, S.A.P.I. de C.V. c. Fernanda Najera Seidor
Caso No. D2022-2174

1. Las Partes

Las Demandantes son Seidor, S.A., España (“Primera Demandante”) y Seidor México, S.A.P.I. de C.V., México (“Segunda Demandante”), ambas representadas por Isern Patentes y Marcas, S.L., España.

La Demandada es Fernanda Najera Seidor, México.¹

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <seidorconsultores.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC (el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de junio de 2022. Al día siguiente el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre 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 las Demandantes en fecha 17 de junio de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitándolas a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, se presentó una enmienda a la Demanda en español.

El 17 de junio de 2022, el Centro envió una comunicación por correo electrónico a las Partes, en español e inglés, indicándoles que el inglés es el idioma del acuerdo de registro. El mismo día, las Demandantes confirmaron su solicitud que el español fuera el idioma del procedimiento. La Demandada no comentó.

El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la misma cumplían 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

¹ La Demandante inició una disputa contra un proveedor de privacidad. La enmienda a la Demanda agregó el nombre de su cliente subyacente tal como estuvo verificado por el Registrador. El Experto entiende que la cliente subyacente es la Demandada.

nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de junio de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de julio de 2022. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de julio de 2022.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de julio 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

Las Demandantes forman parte del Grupo Seidor, una consultoría tecnológica. La Primera Demandante es una sociedad española mientras la Segunda Demandante es una sociedad mexicana. La Primera Demandante es titular de los siguientes registros de marcas comerciales en la Unión Europea:

- N° 006925192, para la marca mixta SEIDOR (“la marca mixta SEIDOR”), concedida el 10 de febrero de 2009, para servicios en las clases 35, 37 y 42; y
- N° 018416655, para otra marca mixta SEIDOR, distinta de la primera, concedida el 31 de julio de 2021, para productos y servicios en las clases 9, 35, 37 y 42.

La Segunda Demandante es titular de los siguientes registros de marcas comerciales en México:

- N° 1093228, para la marca mixta SEIDOR, concedida el 6 de abril de 2009 para distinguir servicios en la clase 35, con fecha declarada de inicio de uso el 1 de octubre de 2003; y
- N° 1429742, para la marca mixta SEIDOR concedida el 27 de enero de 2014 para distinguir servicios en la clase 42, con fecha declarada de inicio de uso el 1 de octubre de 2003.

Los registros de las marcas arriba mencionadas están en vigor. Las Demandantes han registrado varios nombres de dominio, incluyendo <seidor.es> (en 1997), <seidor.com> (en 2003), <seidorconsulting.es> (en 2014) y <seidorconsulting.com> (en 2014).

La Demandada es una persona física residente en México.

El nombre de dominio en disputa se registró el 11 de febrero de 2022. Según las pruebas presentadas por las Demandantes, el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web en español que ofrece servicios financieros. El sitio muestra un logo que incorpora las palabras “Seidor Consultores” y presenta su negocio de la siguiente manera: “Somos una consultoría dedicada al apoyo de los trabajadores o sus beneficiarios, que desean realizar su trámite de pensión o bien, ya cuentan con su derecho y desean obtener los recursos de la AFORE de forma parcial o total”.² El sitio invita a los usuarios de Internet a tomar contacto con un asesor vía WhatsApp. Aunque el sitio indica que la dirección de “Seidor Consultores” está en Ciudad López Mateos, Estado de México, el aviso de privacidad obrante en el sitio reproduce la dirección de la Segunda Demandante en Ciudad de México.

La Primera Demandante, a través de sus representantes legales, dirigió una carta requerimiento de fecha 25 de abril de 2022 a la Demandada por correo electrónico, y un segundo email de fecha 11 de mayo de

² “AFORE”, un acrónimo de “Administradora de Fondos para el Retiro”, se refiere a una institución financiera mexicana que administra las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores de ese país.

2022 recordatorio del anterior, pero no obtuvo respuesta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio en disputa reproduce la marca prioritaria SEIDOR de las Demandantes. El vocablo “consultores” es puramente descriptivo de los servicios de asesoría/consultoría que ofrecen las Demandantes y que tienen designados en sus marcas.

La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandada no es socia, distribuidora o licenciataria de las Demandantes. La actividad que se lleva a cabo en el sitio asociado al nombre de dominio en disputa es la de ofrecer servicios de consultoría financiera bajo el signo SEIDOR. La Demandada no está haciendo un uso legítimo y no comercial o leal del nombre de dominio en disputa, pues su finalidad es la de obtener ganancias comerciales mediante la utilización de la citada marca.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El nombre de dominio en disputa reproduce la totalidad de la marca de las Demandantes y además utiliza el sitio web asociado al mismo para ofrecer servicios bajo el nombre “Seidor Consultores”. La Demandada pretende aprovecharse indebidamente y de forma ilegítima de la marca registrada SEIDOR para su propio beneficio. No se explica cómo sino ha decidido reproducir el domicilio social de una de las Demandantes en su sitio web.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestiones procesales

A. Idioma del procedimiento

El párrafo 11(a) del Reglamento dispone que “[a] menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registración, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registración, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”. El Registrador confirmó que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.

Las Demandantes solicitan que el idioma del procedimiento sea el español. Las principales razones en que se basa su solicitud son los siguientes: el acuerdo de registro figura en idioma español en el sitio web del Registrador; la Demandada parece estar localizada en México, y los Demandantes tienen sus domicilios sociales respectivos en España y México, ambos países de habla hispana.

Los apartados (b) y (c) del párrafo 10 del Reglamento disponen que el Experto garantizará que las Partes sean tratadas con equidad, que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso y que el procedimiento administrativo se lleve a cabo con la debida celeridad. Según decisiones anteriores bajo la Política, la determinación del idioma del procedimiento no debería crear una carga indebida para las partes. Véase, por ejemplo, *Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin*, Caso OMPI No. [D2006-0593](#); *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. ltd.*, Caso OMPI No. [D2008-0293](#).

El Experto toma nota que la Demanda y la enmienda a la Demanda se presentaron en español y que el sitio al que dirige el nombre de dominio en disputa también está en español, motivo por el cual se supone que la

Demandada entiende ese idioma. Es más, aunque el Centro envió a las Partes una comunicación con respecto al idioma del procedimiento en español e inglés y la notificación de la demanda e inicio del procedimiento administrativo también en español e inglés, la Demandada no manifestó interés en participar en este procedimiento. Por ende, el Experto considera que exigir a las Demandantes que remitan la Demanda traducida al inglés crearía una carga indebida y una demora innecesaria.

Tomando en cuenta esas circunstancias, en conformidad con el párrafo 10(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este procedimiento es el español. Cabe señalar que el Experto habría aceptado una respuesta de la Demandada en inglés a los argumentos en la Demanda, pero no se presentó ninguna.

B. Consolidación: Demandantes múltiples

La Demanda y la enmienda a la Demanda fueron presentadas por dos Demandantes contra una sola Demandada. Ambas Demandantes forman parte del mismo grupo empresarial y además cada una de ellas es titular de registros para al menos una marca mixta SEIDOR. El Experto determina que las Demandantes tienen un agravio común contra el registrante del nombre de dominio en disputa y que es eficiente permitir la consolidación de sus reclamos. El Experto no ve ninguna circunstancia por la cual la consolidación de los reclamos resultaría injusta o inequitativa para cualquiera de las Partes. Por lo tanto, las Demandantes se denominan colectivamente a continuación como “la Demandante”, salvo que se indique lo contrario.

6.2. Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

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

Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud confusa

En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre dos marcas mixtas SEIDOR.

El nombre de dominio en disputa incorpora el único elemento textual de las marcas de la Demandante, o sea el nombre SEIDOR. El nombre de dominio en disputa añade la palabra “consultores” después de la marca. Debido a que el elemento textual de las marcas SEIDOR es claramente reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, esa palabra adicional no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas mixtas SEIDOR. Véase 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”), sección 1.8.

Las marcas de la Demandante incorporan también unos elementos figurativos. Debido a que esos elementos no se pueden incorporar ni reflejar en un nombre de dominio, el Experto no los toma en cuenta en la comparación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.10.

El nombre de dominio en disputa también incorpora un dominio de primer nivel (en este caso “.com”). Debido a que un dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de

manera general no se tiene en cuenta en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.

En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Conforme al apartado (c) del párrafo 4 de la Política, la Demandada podrá demostrar sus derechos e intereses legítimos con respecto a cada nombre de dominio en disputa al responder a la Demanda en base, entre otras, a las siguientes circunstancias:

- (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, [la Demandada] ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- (ii) [la Demandada] (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
- (iii) [la Demandada] está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a un sitio web donde se ofrecen servicios de consultoría financiera bajo el nombre “Seidor Consultores”, lo cual crea un riesgo de confusión con las marcas de la Demandante con respecto a algún vínculo entre ellas. La Demandante sostiene que la Demandada no es su socia, distribuidora ni licenciataria. En estas circunstancias, el Experto no concluye que la Demandada utilice el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios que generaría un derecho o interés legítimo a los fines de la Política. El uso que hace la Demandada del nombre de dominio en disputa tampoco constituye un uso legítimo no comercial o un uso leal.

Según la base de datos Whois del Registrador, uno de los apellidos de la Demandada es “Seidor” y el sitio web asociado al nombre de dominio es para un negocio llamado “Seidor Consultores”. Sin embargo, nada en el expediente indica que la Demandada (en calidad de particular, empresa u otra organización) sea conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante demostró *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa. Al no haber contestado a las alegaciones de la Demandante, la Demandada no presentó prueba alguna que contradiga lo afirmado por aquella.

En consecuencia, el Experto concluye que no concurren circunstancias que permitan constatar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto a los nombres de dominio en disputa y, por tanto, declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política dispone que ciertas circunstancias, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el Experto constate que se hallan presentes. La cuarta circunstancia es la siguiente:

(iv) al utilizar el nombre de dominio, [la Demandada] 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 [de la 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.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa en 2022, varios años después del registro de la marca mixta SEIDOR de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora el elemento textual exacto de esa marca, que es un nombre, añadiéndole la palabra “consultores”. La Demandante opera en el mismo país que la Segunda Demandante (o sea, México) y el aviso de privacidad operante en su sitio web reproduce la dirección de ésta, por lo cual el Experto concluye que la Demandada era consciente de la existencia de la Demandante al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

La Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con un sitio web que ofrece servicios de consultoría financiera. El nombre de dominio en disputa incorpora el elemento textual de la marca mixta SEIDOR de la Demandante y el sitio web asociado muestra un logo que incorpora las palabras “Seidor Consultores”. En estas circunstancias, el Experto considera que, al utilizar el nombre de dominio en disputa, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web dentro los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política.

En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe y, por tanto, declara cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

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 el nombre de dominio <seidorconsultores.com> sea transferido a la Demandante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 29 de julio de 2022