

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

HH-Cloyes, Inc. c. Administración de dominios Triara, Triara.com S.A. de C.V. / Dynagear de México S.A. de C.V.
Caso No. D2022-3680

1. Las Partes

La Demandante es HH-Cloyes, Inc., Estados Unidos de América, representada por Uhthoff, México.

Las Demandadas son Administración de dominios, Triara, Triara.com S.A. de C.V., México / Dynagear de México S.A. de C.V., México, representadas por Punto Tres, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dynagearmx.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows Inc. (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de octubre de 2022. El 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 otra comunicación electrónica a la Demandante el 7 de octubre de 2022 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda.

El Centro envió otra comunicación a las partes el 7 de octubre de 2022 en relación con el idioma del procedimiento. La Demandante confirmó su solicitud que el idioma del procedimiento fuera el español el 10 de octubre de 2022. Las Demandadas no se manifestaron al respecto.

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").

La Demandante envió una comunicación al Centro el 19 de octubre de 2022 sosteniendo que no había lugar para enmendar ni ampliar la Demanda. De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda dando comienzo al procedimiento el 20 de octubre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de noviembre de 2022. Este mismo día la Demandada Dynagear de México S.A. de C.V. presentó ante el Centro el Escrito de Contestación a la Demanda en español el 9 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de noviembre 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.

El 15 de noviembre de 2022, la Demandante envió por propia iniciativa un escrito suplementario al Centro. El 25 de noviembre de 2022, la Demandada Dynagear de México S.A. de C.V. envió por propia iniciativa un escrito suplementario al Centro.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es diseñadora, desarrolladora, fabricante y distribuidora de sistemas de transmisión de sincronización y componentes de motor para fabricantes de equipos originales y el mercado de repuestos automotrices. Mediante un contrato de cesión de fecha 3 de febrero de 2022, la Demandante adquirió derechos sobre varias marcas registradas o solicitadas a registro en México de la empresa Cloyes Gear and Products, Inc. (la "predecesora de la Demandante"). La Demandante es ahora titular registral de varias marcas, incluyendo las siguientes:

- Marca registrada mexicana N° 784546 DYNAGEAR, registrada el 24 de marzo de 2003, protegida con respecto a partes automotrices en la clase 12; y
- Marca registrada mexicana N° 784547 DYNAGEAR, registrada el 24 de marzo de 2003, protegida con respecto a determinadas partes de máquinas automotrices en la clase 7. Véase abajo respecto a la solicitud de declaración administrativa de caducidad presentada contra este registro.

La Demandante utiliza también el nombre de dominio <cloyesdynagear.com.mx>, registrado el 12 de agosto de 2015. Según las pruebas presentadas, la Demandante y su predecesora han venido utilizando este nombre de dominio en relación con su sitio Web mexicano que mostraba una marca mixta CLOYES con un engranaje dentado en colores rojo y azul. En una página del sitio dedicada a la división "aftermarket" (reemplazos), figuraba el título "Cloyes Dynagear Mexicana". A la fecha de esta Decisión, este nombre de dominio redirige a una página en el sitio Web principal de la Demandante asociado al nombre de dominio <cloyes.com>. Una página con información sobre la empresa explica que Cloyes adquirió el negocio de componentes de sincronización de la empresa Dynagear, Inc. en 2003.

La Demandada Triara.com, S.A. de C.V., es proveedora de servicios de nube ("cloud") y de centros de datos. Uno de sus clientes es la también Demandada Dynagear de México S.A. de C.V. (en adelante, "la Demandada"), una empresa de autopartes en Querétaro, México constituida por Dynagear, Inc. el 12 de junio de 1992. Según las pruebas que obran en el expediente, las facturas de la Demandada han mostrado su razón social desde al menos 1993. En las facturas también se aprecia que la razón social estaba combinada con un logo D DYNAGEAR THE FULL LINE MANUFACTURER hasta 2002. Según su sitio web, la Demandada se convirtió en una empresa "100 por ciento mexicana en el año 2002".

Se desprende de las pruebas que el 31 de diciembre de 2002, Dynagear, Inc. dirigió una carta al Sr. José Herrera Capetillo, mediante la cual se acordaron diversas cuestiones del uso de la marca DYNAGEAR. No figura en el expediente copia de esa carta. La Demandada pretende que el Sr. Herrera era su socio. El Sr. Herrera registró la marca mexicana N° 858025, DYNAGEAR y diseño, con fecha de presentación el 15 de mayo de 2001 y de concesión el 29 de octubre de 2004, protegida con respecto a servicios de venta y compra de autopartes en la entonces clase 42. El 26 de febrero de 2010 se declaró administrativamente la

nulidad de este registro, a la solicitud de la predecesora de la Demandante, por haber sido otorgado con base a datos falsos. Específicamente, no se pudo tener por acreditado el inicio de uso de la marca por parte del Sr. Herrera en 1992, tal como pretendía en la solicitud de marca, puesto que no aportó suficientes pruebas a tal efecto en el procedimiento de declaración administrativa de nulidad.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de julio de 2003 y dirige a un sitio Web de la Demandada. El título del sitio es la razón social de la Demandada, a saber, Dynagear de México S.A. de C.V., bajo la cual se muestra una estrella dentro de un engranaje dentado en colores rojo y azul (“el logo estrella”). El sitio ofrece a la venta diversos tipos de autopartes. El sitio contiene varios catálogos que muestran el nombre de la Demandada con el logo estrella y una marca del licenciario TMP Tech Motor Parts.

La Demandada era titular de la marca registrada mexicana N° 931244, DYNAGEAR DE MEXICO, con fecha de presentación el 20 de diciembre de 2005 y concesión el 26 de abril de 2006. La Demandada señaló como fecha de inicio de uso de la misma el 8 de febrero de 1993. Este registro no se encuentra vigente.

La Demandada obtuvo también la marca registrada mexicana N° 1486249, DYNAGEAR y diseño (que incorporaba DYNAGEAR entre una versión del logo estrella y el resto de su razón social), protegida con respecto a la venta de partes de automóviles y otros servicios en la clase 35, presentada el 6 de octubre de 2009, concedida el 7 de octubre de 2014. Según las pruebas presentadas, la factura 91985 de la Demandada llevaba esa marca mixta en 2010. Según se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial en enero de 2019, la sociedad TMP Parts, Inc. es licenciataria de esta marca. Véase a continuación respecto al procedimiento de nulidad solicitado contra este registro.

Consta a partir del expediente que, la razón social de la Demandada se utilizaba en sus reconocimientos como expositor en ferias desde 2002 hasta 2015, en publicidades en prensa especializada, y en sus catálogos de autopartes de 2009, 2015 y 2020, además en sus facturas desde 1993.

Una versión del logo estrella relacionado con la marca DYNAGEAR y diseño de la Demandada, fue inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor de México por la Demandada en 2018, señalando a Sr. Herrera como autor del mismo.

El 28 de noviembre de 2019, el Subdirector Divisional de Marcas Notarias, Investigación, Control y Procesamiento de Documentos de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) declaró vía reconvenión la caducidad del registro N° 784547 DYNAGEAR de la predecesora de la Demandante. El 4 de mayo de 2021, el Director Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI revocó esta resolución, denegando la caducidad del registro N° 784547 y declarando la nulidad del registro N° 1486249 DYNAGEAR y diseño de la Demandada, que había sido renovada a partir del 7 de octubre 2019. Esta última resolución del IMPI podía ser recurrida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México (“TFJA”) dentro del plazo de 30 días hábiles. Véase resolución del IMPI en folio 9945 bajo el número de expediente n° RR 1/2020/242. El 24 de junio de 2021, la Demandada presentó por vía electrónica una demanda recurriendo la resolución emitida por el Director Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA. Sin embargo, el 25 de enero de 2022, la Coordinación Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI declaró la firmeza de su resolución del 4 de mayo de 2021 al no tener conocimiento de la interposición de impugnación contra la misma. El 11 de abril de 2022, el TFJA emitió un auto requiriendo que la promovente en ese asunto (o sea, la Demandada) exhibiera una copia física de su demanda del 24 de junio de 2021, apercibido que en caso de incumplimiento se tendría por no presentada. Véase expediente N° 0105-2021-02-E-09-01-01-03-L.

En 2021, la predecesora de la Demandante presentó solicitudes de registro marcario mexicano N° 2617701, N° 2617702, N° 2617705 y N° 2617710 para DYNAGEAR o DYNAGEAR y diseño. El 28 de octubre de 2021, la Demandada promovió oposiciones a estas solicitudes de registro, las cuales están pendientes de resolución.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio en disputa es idéntico o, por lo menos, semejante en grado de confusión, a la marca DYNAGEAR de la Demandante.

La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Su titular no es un vendedor autorizado ni un licenciario de la Demandante y no cuenta con autorización para utilizar la marca DYNAGEAR ni para registrar ningún nombre de dominio que la utilice. El titular ha usado el nombre de dominio en disputa para arrojar a una página que publicita productos similares a los comercializados por la Demandante, colgándose del prestigio que la Demandante ha logrado, lo cual le causa perjuicio puesto que los consumidores que den con el nombre de dominio en disputa creerán erróneamente que se trata de productos provenientes de la Demandante. No hay indicios o pruebas de que el titular sea o haya sido conocido comúnmente con el nombre DYNAGEAR. El titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sino que ha tenido el propósito de desviar de forma desleal a los consumidores de las marcas de productos de DYNAGEAR.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La Demandante cuenta con registros exclusivos sobre el signo distintivo DYNAGEAR desde por lo menos el año 2003. El titular registró el nombre de dominio en disputa que contiene una variación de la marca DYNAGEAR, la cual es una marca conocida y posicionada en el mundo, con el fin de atraer y desviar la atención de consumidores respecto de productos que la Demandante lleva comercializando. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante. El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de manera intencionada y con ánimo de lucro para captar la atención de los consumidores a contenidos que no guardan relación con los productos y servicios protegidos por la Demandante, con el fin de atraer usuarios de Internet a dicho sitio creando claramente la posibilidad de que exista confusión con la denominación DYNAGEAR de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web y de los servicios ofrecidos por el titular.

En su escrito suplementario, la Demandante alega lo siguiente: No hay deficiencia en la Demanda ya que el registrante mantuvo como privada la información respecto de sus datos. Desde el primer momento, se demandó a Dynagear de México S.A. de C.V., quien se considera como demandado y beneficiario efectivo del nombre de dominio en disputa. Por otra parte, pese a no tener obligación alguna de exhibir un poder de representación, se desprende del poder exhibido que el representante legal de la Demandante cuenta con facultades expresas para hacer valer derechos en materia de propiedad intelectual.

La Demandada no cuenta con ninguna marca vigente a la fecha. En cambio, cada una de las marcas de la Demandante se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales. La resolución de revisión del IMPI ha quedado firme y ha causado ejecutoria tal como se desprende del acuerdo de fecha 25 de enero de 2022. La supuesta demanda de nulidad presentada en línea ante el TFJA el 24 de junio de 2021 ni siquiera ha sido admitida hasta la fecha. Las pruebas de la Demandada versan sobre material publicitario realizado sin mediar ningún tipo de derecho a su favor. La Demandante fue originalmente fundada como Dynagear, Inc. en 1981 y posteriormente adquirida en un proceso de fusión por HH Cloyes por lo que, siguiendo los mismos argumentos presentados por la Demandada, también le asiste a la Demandante el derecho de utilizar las marcas de las que es actualmente titular.

B. Demandadas

Debe considerarse a la empresa Dynagear de México S.A. de C.V. como demandado y beneficiario efectivo del nombre de dominio en disputa lo cual se demuestra con el propio contenido citado en la Demanda. Esta empresa ejerce un control efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. La Demanda presentada debe considerarse deficiente en ausencia de una enmienda del nombre del demandado. El documento de poder exhibido por la Demandante no confiere facultades legales específicas a sus apoderados para gestionar procedimientos ante el Centro.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa <dynagearmx.com> se asocia y deriva de forma directa de la razón social “Dynagear de México S.A. de C.V.” Es evidente que las palabras “Dynagear” y “México” (MX) dentro de esta razón social son las que distinguen a esta sociedad y la vinculan con el nombre de dominio en disputa.

La Demandante carece de derechos legítimos sobre la denominación Dynagear en México. El señor Herrera obtuvo el registro marcario N° 858025 para DYNAGEAR y diseño y señaló como fecha de primer uso el 6 de diciembre de 1992, prestando desde entonces servicios y ofreciendo productos identificados con la marca DYNAGEAR en México provenientes de la Demandada. El registro estuvo vigente de 2001 hasta 2011. Si bien este registro no fue oportunamente renovado, estaba vigente cuando la predecesora de la Demandante solicitó sus marcas en el año 2003. El señor Herrera, socio de la Demandada, contaba con derechos preferentes sobre la marca DYNAGEAR. Las marcas de la Demandante fueron solicitadas de mala fe y se encuentran viciadas de nulidad. A la Demandada le asiste un derecho preferente sobre la marca DYNAGEAR, como así también un derecho para registrar el nombre de dominio en disputa, al tratarse precisamente de la razón social de su empresa, legalmente constituida desde 1992. El registro del nombre de dominio en disputa se solicitó en 2003 con gran anterioridad al nombre de dominio de la Demandante <cloyesdynagear.com.mx> que solicitó en 2015.

La Demandada es una empresa constituida el 12 de junio de 1992 y ha estado presente de manera ininterrumpida en el mercado de la industria automotriz de México por más de 30 años, ostentando siempre la misma razón social. Las marcas de la Demandante fueron solicitadas en 2003, 11 años después de la constitución de la Demandada. La razón social de una persona jurídica constituye un derecho previo a efectos del Reglamento. La Demandada exhibe pruebas de su participación y su uso de la marca DYNAGEAR en diversos eventos públicos en exposiciones nacionales e internacionales desde 1992. La Demandante no cuenta con derechos preferentes sobre el diseño de engranaje ya que la Demandada lo registró como dibujo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor el 2 de febrero de 2018. La Demandada ha presentado escritos de oposición a las solicitudes de marca de la Demandante, que están pendientes de resolución. La declaratoria de caducidad del registro marcario N° 784547 DYNAGEAR de la Demandante continúa *sub judice*. En consecuencia, la Demandante carece de derechos legítimos para obtener el nombre de dominio <cloyesdynagear.com.mx> en virtud de que ésta es susceptible de engañar al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios que se pretenden amparar.

Es evidente que la Demandada no puede actuar de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa porque se trata de la representación de su razón social que hace referencia a una empresa constituida desde hace más de 30 años. Por otro lado, la palabra “Dynagear” no forma parte de la razón social de la Demandante. La Demandada ha utilizado la marca DYNAGEAR de buena fe en el comercio de México desde su fecha de constitución, lo cual demuestra la solicitud del registro marcario N° 858025 DYNAGEAR y diseño. El señor Herrera generó un derecho preferente al solicitar su registro marcario dos años antes que la predecesora de la Demandante, la cual solicitó de mala fe sus registros marcarios en México al no tener vínculo alguno con la denominación Dynagear. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa 12 años antes de que se solicitara el nombre de dominio <cloyesdynagear.com.mx>. Las marcas DYNAGEAR de la Demandante actualmente se encuentran caducas y viciadas de nulidad. La actividad comercial que ha desarrollado la Demandada en el mercado mexicano a través del uso de la marca DYNAGEAR y del nombre de dominio en disputa ha sido completamente de buena fe.

En su escrito suplementario la Demandada alega lo siguiente: Reitera que la Demandada Dynagear de México, S.A. de C.V. es parte demandada, y beneficiaria efectiva del nombre de dominio en disputa. Hace referencia a que sus derechos e intereses legítimos derivan tanto de la marca de su titularidad como del uso de su denominación social durante más de 30 años. Reitera también que la resolución emitida por el IMPI en el expediente n° RR 1/2020/242 no está firme. Finalmente, que la Demandante intenta apoderarse de manera ilegítima de los derechos asociados con la marca DYNAGEAR, que han sido explotados en México por la Demandada durante más de 30 años.

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestiones preliminares

A. Identidad de las Demandadas

La Demandante indicó en la Demanda que se desconocía el nombre del titular o registrante del nombre de dominio en disputa pero que se podía presumir que el posible titular era Dynagear de México S.A. de C.V. y el señor Herrera.

Según la definición en el párrafo 1 del Reglamento, la Parte reclamada (o demandado) es el titular de un nombre de dominio contra quien se inicia un reclamo. En el presente caso, el Registrador verificó que la organización titular del nombre de dominio en disputa es Triara.com S.A. de C.V. Aunque no se enmendó la Demanda, el nombre del registrante estaba redactado por privacidad en la base de datos Whols pública del Registrador al tiempo de presentarse la Demanda. Aunque Triara.com S.A. de C.V. no tiene otros intereses en la disputa, además de prestar los servicios de registro al usuario para los cuales fue contratada, resulta ser el único titular del nombre de dominio en disputa en la base de datos Whols del Registrador. En estas circunstancias, el Experto determina que Triara.com S.A. de C.V. es una parte Demandada contra la que debe proceder este asunto.

Por otro lado, el Experto toma nota que (i) Triara.com S.A. de C.V. provee sus servicios con el objeto de que Dynagear de México S.A. de C.V. use el nombre de dominio en disputa para su correo y su página Web; (ii) el beneficiario del nombre de dominio en disputa es Dynagear de México S.A. de C.V.; (iii) Triara.com S.A. de C.V. remitió la notificación por escrito de la Demanda a Dynagear de México S.A. de C.V., que presentó el Escrito de Contestación a la Demanda a nombre de ambas; y (iv) la Demandante reconoce que Dynagear de México S.A. de C.V. es la parte contra quien se dirige la disputa desde un inicio. En estas circunstancias, el Experto considera que Dynagear de México S.A. de C.V. es también una Demandada contra la que debe proceder este asunto.

B. Capacidad de representación legal de la Demandante

La Demandada alega que el documento especial de poder exhibido por la Demandante no confiere facultades legales específicas a sus apoderados para gestionar procedimientos ante el Centro. La Demandante sostiene que, si bien no tenía obligación de exhibir un documento de poder, su apoderado cuenta con las facultades legales requeridas.

El Experto recuerda que, por lo general, en procedimientos administrativos bajo la Política no se exige acreditación formal de representantes legales de las Partes.

En todo caso, el Experto toma nota de que el 2 de marzo de 2022 la Demandante otorgó un poder a determinados abogados del estudio Uhthoff, incluyendo el que certificó la Demanda, con facultades para iniciar acciones, defender sus intereses y hacer valer sus derechos de propiedad intelectual en procedimientos litigiosos de naturaleza administrativa, entre otros.

Considerando que la Demanda hace valer los derechos de la Demandante en determinadas marcas de fábrica o de comercio y que este procedimiento en el marco de la Política es de carácter administrativo, el Experto considera sin fundamento el alegato de la Demandada respecto a la supuesta deficiencia en el poder otorgado por la Demandante.

C. 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 Registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo. En el presente caso, el Registrador confirmó que el idioma

del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.

La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español. Las principales razones en que se basa la solicitud son las siguientes: el titular del nombre en dominio tiene familiaridad con el idioma español ya que es de nacionalidad mexicana y tiene su domicilio en México, el propio nombre de dominio en disputa hace alusión a una sociedad mexicana y el contenido del sitio Web asociado al nombre de dominio en disputa se encuentra en español.

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 observa que ambas Partes presentaron sus respectivas comunicaciones escritas en español. Por ende, el Experto considera que exigir a las Partes que remitan sus comunicaciones traducidas al inglés crearía una carga indebida y una demora innecesaria.

Tomando en cuenta esas circunstancias, en conformidad con el apartado (a) del párrafo 11 del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este procedimiento es el español.

D. Escritos suplementarios no solicitados

La Demandante presentó un escrito suplementario no solicitado el 15 de noviembre de 2022, después del nombramiento del Experto. La Demandada presentó un escrito suplementario no solicitado el 25 de noviembre de 2022.

Aunque el párrafo 12 del Reglamento faculta al Experto a solicitar, a su sola discreción, declaraciones o documentos adicionales de cualquiera de las Partes, esto no impide que el Experto acepte presentaciones no solicitadas. Véase *Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander Lehner*, Caso OMPI No. [D2001-1447](#). Por otro lado, el apartado (b) del párrafo 10 del Reglamento requiere que el Experto garantice que las Partes sean tratadas con equidad y que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso.

El escrito suplementario presentado por la Demandante sin mediar requerimiento del Experto contiene manifestaciones hechas a modo de réplica al Escrito de Contestación a la Demanda. El escrito suplementario trata temas procesales planteados por las Demandadas respecto a la identidad de la Demandada y la capacidad del representante legal de la Demandante, y aporta también comentarios sobre una prueba presentada por las Demandadas respecto a un procedimiento contencioso administrativo supuestamente en curso. Al juicio del Experto, la Demandante no podía razonablemente anticipar en la Demanda el planteamiento de esos argumentos y esa prueba.

El escrito suplementario presentado por la Demandada sin mediar requerimiento del Experto contesta al escrito suplementario de la Demandante.

A fin de garantizar que la Demandante tenga una oportunidad justa de presentar su caso en este procedimiento, y que las Partes sean tratadas con equidad, el Experto resuelve admitir el escrito suplementario de cada Parte.

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 con respecto al nombre de dominio en disputa 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 en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La carga de la prueba de cada elemento le corresponde a la Demandante.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante presenta pruebas de dos registros marcarios DYNAGEAR (N° 784546 y N° 784547). El Experto toma nota que las transmisiones de los mismos de la predecesora de la Demandante quedan reflejadas en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial ("SIGA"), publicado por el IMPI, y que la Demandante ya es el titular registral de ambas marcas.

La Demandada recuerda que hubo una declaratoria de caducidad del registro marcario N° 784547 y alega que tal declaratoria continúa *sub judice*. El Experto toma nota que la declaratoria de caducidad se revocó en 2021 vía recurso de revisión. El expediente en este procedimiento no permite determinar si un juicio contencioso administrativo promovido por la Demandada recurriendo la revocación está pendiente o no a la fecha. En todo caso, la declaratoria de caducidad no alcanzó el otro registro marcario DYNAGEAR de la Demandante (N° 784546).

En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos vigentes sobre la marca DYNAGEAR.

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca DYNAGEAR. Aunque reproduce también las letras "mx", que son una abreviación de "México", dicha referencia geográfica no descarta la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca. 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.

Por lo demás y de manera general, en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer elemento de la Política, no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel, en este caso ".com". 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 apartado (a) del párrafo 4 de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Experto recuerda que los expertos en el marco de la Política suelen evaluar los derechos o los intereses legítimos del demandado con vistas a las circunstancias que prevalecen en el momento de la presentación de la demanda. Véase [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.11. En el presente caso, la Demanda se presentó en octubre de 2022.

Ambas Partes hacen alusión al registro marcario N° 1486249 DYNAGEAR y diseño de la Demandada. El Experto toma nota que se declaró la nulidad de este registro mediante una resolución del IMPI del 4 de mayo de 2021, antes de la presentación de la Demanda. Sin embargo, el expediente de este procedimiento no permite determinar con certeza absoluta si un juicio contencioso administrativo promovido por la Demandada recurriendo la resolución de revisión está pendiente o no a la fecha. En todo caso, cabe recordar que se pueden demostrar intereses legítimos con respecto a un nombre de dominio aun cuando un demandado no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios. Véase por ejemplo el inciso (ii) del párrafo 4(c) de la Política.

Tomando en cuenta la conclusión a continuación del Experto en materia de mala fe, no es necesario llegar a una conclusión en relación al segundo requisito del apartado (a) del párrafo 4 de la Política.

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

El tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política tiene dos partes; por un lado, el registro del nombre de dominio en disputa de mala fe y, por otro lado, el uso del mismo de mala fe. Para prevalecer, un demandante tiene que demostrar ambos.

En el presente asunto, el nombre de dominio en disputa se registró en julio de 2003, sólo cuatro meses después de la concesión de los registros marcarios DYNAGEAR de la Demandante en marzo del mismo año, en México, que es el país donde está establecida la Demandada. El nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de la marca que, en su conjunto, no es una palabra de diccionario. Ambas Partes hacen sus negocios en el sector de la industria automotriz. Estas circunstancias podrían dar lugar a creer que la Demandada estaba al tanto de la Demandante y apuntó a sus derechos marcarios.

Sin embargo, la Demandada presenta otra explicación verosímil de las circunstancias. Según consta en la Escritura Pública N° 45,406 de fecha 12 de junio de 1992, exhibida como prueba por la Demandada, y que contiene el Acta Constitutiva de DYNAGEAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V., la Demandada es la antigua subsidiaria mexicana de Dynagear, Inc. Por otro lado, según consta en la página con información sobre la empresa en el sitio Web principal de la Demandante asociado al nombre de dominio <cloyes.com> a la que la Demandante hizo referencia en su escrito suplementario, se desprende que la Demandante adquirió de Dynagear, Inc. el negocio de componentes de sincronización en el año 2003. El nombre de dominio en disputa se registró en el año 2003, y se desprende de las pruebas presentadas que a esa fecha, la Demandada mantuvo la misma razón social que venía utilizando en el comercio desde hacía más de diez años. Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa refleja esa razón social al incorporar su elemento distintivo, "Dynagear", y la abreviación de su otro elemento principal ("mx" para "México"). No incorpora otro elemento a parte del dominio de primer nivel.

Por otra parte, no queda establecido que la Demandada hubiera registrado el nombre de dominio en disputa como consecuencia, y apuntando a los derechos marcarios de la Demandante. En aquel entonces, se puede presumir que la Demandada conocía la existencia de Dynagear, Inc. pero no hay evidencia en el expediente que demuestre que esa empresa estadounidense sea ahora la misma Demandante, ni que sus derechos marcarios pertenezcan a la Demandante. Los derechos marcarios mexicanos de la Demandante no fueron cedidos por Dynagear, Inc. sino concedidos en base a nuevas solicitudes presentadas por Cloyes Gear and Products, Inc. Nada en el expediente indica que esta misma hubiera entrado en el mercado mexicano antes del registro del nombre de dominio en disputa. De hecho, hay muy pocas pruebas del uso de la marca DYNAGEAR por la predecesora de la Demandante.

Tampoco hay prueba de otros derechos marcarios vigentes sobre DYNAGEAR concedidos en otro país con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Esas circunstancias ponen en duda que la Demandada haya apuntado a la marca de la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, especialmente teniendo en cuenta que podría equivaler también a su denominación social.

Cabe señalar que aun cuando en resolución de fecha 2010, el IMPI no reconoció el primer uso de la marca 858025 DYNAGEAR y diseño por parte de Sr. Herrera desde 1992, la Demandada aportó en el presente procedimiento pruebas del uso que ha realizado ella misma de tal marca desde al menos 1993, lo cual fortalece la premisa de que no existen elementos suficientes para determinar que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.

Las demás circunstancias de este asunto no aclaran las intenciones de la Demandada en 2003. El Experto descarta el registro marcario de Sr. Herrera, ya que, por un lado, su relación con la Demandada no queda plenamente demostrada en esa fecha y, por otro lado, su registro marcario no fue declarado nulo sino hasta

el año 2010.

Por último, si bien hay cierta semejanza figurativa entre el logo estrella actual de la Demandada y la marca mixta CLOYES de la Demandante, la versión original del logo, que era algo distinto, habría aparecido recién en 2009.

Por las razones expuestas, en base al expediente de este procedimiento, el Experto no puede concluir que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe a los efectos de la Política y, por tanto, no es necesario evaluar si se utiliza de mala fe. El Experto declara incumplido el tercer requisito del apartado (a) del párrafo 4 de la Política.

Queda a salvo el derecho que asiste a la Demandante de acudir a la jurisdicción competente o a otros medios de resolución de conflictos, el cual no resulta afectado ni se encuentra vinculado por esta Decisión.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 25 de noviembre de 2022