

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Space Exploration Technologies Corp c. Ángel Ventura Sanchez
Caso No. D2023-0089

1. Las Partes

La Demandante es Space Exploration Technologies Corp, Estados Unidos de América, representada por Méndez Cortés S.C., México.

El Demandado es Ángel Ventura Sánchez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mx-starlink.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Interdominios, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de enero de 2023. El 9 de enero de 2023 el Centro envió a Interdominios, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de enero de 2023 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación a las partes el 20 de enero de 2023 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 21 de enero de 2023. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

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").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de enero de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de febrero de 2023. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de febrero de 2023. 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 corporación estadounidense dedicada a la fabricación aeroespacial, transporte espacial y comunicaciones.

Desde 2017 la Demandante ha venido solicitando la marca STARLINK en distintas jurisdicciones, relativo a servicios de comunicación internacional, como los de banda ancha de internet. Así es titular, entre otras, de las siguientes:

Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) para STARLINK, con registro número 17133621, con fecha de solicitud el 21 de agosto de 2017 y registrada el 15 de mayo de 2018.

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (“IMPI”), para STARLINK, con registro número 2434197, con fecha de solicitud el 9 de abril de 2018 y registrada el 8 de agosto de 2022.

La Demandante es titular del nombre del dominio <starlink.com> que resuelve al sitio web corporativo de la Demandante donde se ofrece sus servicios de internet por satélite.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de septiembre de 2022, y a la fecha de presentación de la demanda redirigía a un sitio web en el que se reproducían textos, fotografías y marcas titularidad de la Demandante. En la actualidad, el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Por lo que se refiere al primer requisito de la Política, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca STARLINK. Es decir, considera que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a las conocidas marcas STARLINK de su propiedad que califica como notorias y reconocidas en el sector. En tal sentido destaca que el nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de la marca. Además, la adición del término descriptivo “mx” no evita la similitud confundible del nombre de dominio en disputa con las marcas STARLINK de su propiedad.

La Demandante destaca, por lo demás, lo irrelevante del nombre de dominio del primer nivel genérico “.com” a los efectos de este primer requisito.

La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en base a lo siguiente. En primer lugar, el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de bienes o servicios de buena fe. En este sentido la Demandante manifiesta que habida cuenta de la similitud existente entre el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa con el sitio web de la Demandante, es decir “www.starlink.com”, el fin perseguido con el registro no era otro que crear un

esquema de suplantación de identidad. Así, por ejemplo, se refiere a que la información desplegada en el sitio web del Demandado es la misma que la del sitio web de la Demandante o, como los productos o servicios ofrecidos por el Demandado en su web se realizan bajo la marca STARLINK pero sin que se trate de un distribuidor o licenciatario o, acaso que haya obtenido autorización para la referida comercialización.

En esta práctica del Demandado, alega la Demandante, existe un intento de asociación sin que exista autorización para ello, con evidente perjuicio a los consumidores.

Tampoco hace el Demandado un uso legítimo no comercial del nombre de dominio en disputa ni el Demandado ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa

Respecto del tercero de los requisitos, la Demandante alega que es claro que el Demandado tenía pleno conocimiento de la Demandante, así como de sus marcas STARLINK, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Prueba de ello, insiste la Demandante, es la composición del nombre de dominio en disputa que incorpora enteramente las marcas de la Demandante. Igualmente, las reproducciones de contenido o diseños de las marcas propiedad de la Demandante y, reproducidos por el Demandado en su web.

Concluye la Demandante que el Demandado ha pretendido capitalizar o tomar ventaja de los derechos de sus marcas, haciéndose pasar por la Demandante, con la intención de generar ganancias comerciales al dirigir engañosamente a los consumidores hacia el sitio web del Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica *per se* una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como 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](#)").

A. Idioma del procedimiento

El Experto examina los párrafos 10 y 11 del Reglamento que establecen los poderes generales del Experto sobre el idioma del procedimiento. La Demanda se presentó en español a pesar de que el registro del nombre de dominio en disputa fue en inglés. A tal efecto, el Experto tiene en cuenta las alegaciones de la Demandante en relación a las referencias que sobre México realiza el Demandado en su web, la moneda nacional (pesos mexicanos) para la celebración de los contratos o, incluso, los datos de contacto fijando un domicilio en la Ciudad de México. Tiene en cuenta el Experto el silencio del Demandado después de la correcta notificación de la Demanda. Por lo tanto, el Experto considera razonable entender que el

Demandado tiene conocimiento del idioma español y por cuanto antecede acuerda que sea el español el idioma en el que se emitirá la Decisión.

B. Identidad o similitud confusa

El párrafo 4(a)(i) de la Política establece que el demandante debe establecer que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca sobre la cual tiene derechos.

La Demandante ha demostrado ser titular de derechos marcarios sobre STARLINK. Consecuentemente se procede a la comparación entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa de la que se desprende la íntegra reproducción de la marca citada y, por ello, el cumplimiento de este primer requisito. Y es que la adición del término geográfico “mx”, equivalente a México, no aporta valor distintivo suficiente para evitar la confusión. Ver en este sentido la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

Nota el Experto que en este análisis no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés), en este caso <.com>. Ver *Lidl Stiftung & Co. KG v. Milan Petrov*, Caso OMPI No. [D2022-4460](#).

Por tanto, el Experto da por cumplido el primer requisito.

C. Derechos o intereses legítimos

Conforme al segundo requerimiento, la demandante debe demostrar que el demandado carece de derechos e intereses legítimos. El párrafo 4(c) de la Política facilita una lista abierta de circunstancias de las que puede deducirse que el demandado tiene derechos o intereses legítimos. No obstante, la carga de la prueba, como en todos los requisitos, recae en el demandante.

Desde el inicio de la aplicación de la Política las decisiones de los expertos han reconocido la dificultad de probar un hecho negativo así como el hecho de que probablemente la mayoría de las evidencias se encuentren en poder del demandado. De esta manera, se ha interpretado que el demandante tiene la obligación de demostrar *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Siendo así, corresponde entonces al demandado refutar este caso *prima facie* y aportar las pruebas suficientes para demostrar sus derechos o intereses legítimos. En este sentido la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.11: “[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio.”

La Demandante niega la existencia de una oferta de buena fe de bienes o servicios en la medida de que existe un intento de suplantación a través de la web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa. Prueba de ello, dice la Demandante, existía un reproducción de los contenidos de su web tanto literarios como marcarios que invita a pensar que se trata del propio Demandante.

Además, habida cuenta de citado uso, niega que exista un uso legítimo no comercial del nombre de dominio en disputa. Y, finalmente, alega el Demandado no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

De las pruebas aportadas parece que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ofrecer los mismos servicios en una web que tiene la misma apariencia, sino idéntica, de diseño y contenido que la el sitio de la Demandante. En estas circunstancias, el Experto entiende que la web del Demandado hará pensar al usuario de Internet que se encuentra en un sitio oficial y, por ello, existe un riesgo real de asociación. Sin embargo, la Demandante niega asociación o autorización de uso de sus derechos por el Demandado. En fin, que existe un riesgo evidente de asociación o de suplantación. En este sentido la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1

En base a las circunstancias descritas, el Experto concluye que la Demandante ha demostrado *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos

Por lo demás y habiendo llamado el Demandado una vez recibida la Demanda, no existe la posibilidad de analizar y valorar sus alegaciones.

Por cuanto antecede, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

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

El Experto tiene en cuenta la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#) sección 3.1. donde establece que: “La mala fe en virtud de la UDRP se entiende que ocurre cuando un demandado se aprovecha injustamente o abusa de la marca de un demandante.”

En el presente caso y en la balanza de probabilidades, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe. Efectivamente, el hecho de reproducir el contenido la web del Demandante en el sitio web del Demandado denota un conocimiento previo, por lo que el Experto considera que éste conocía o debía conocer al Demandante, sus marcas y actividad al momento del registro.

Debido a la publicidad que tuvo el lanzamiento de la constelación de satélites STARTLINK y su posterior uso la marca de la Demandante, debe calificarse como notoriamente conocida. Decisiones anteriores así lo han reconocido. Véase *Space Exploration Technologies Corp. v. Larry Smith*, Caso OMPI No. [D2022-4388](#).

Asimismo, la Demandante ha probado cómo el Demandado ha intentado suplantarle en su web como lo evidencia la reproducción de sus derechos protegidos, tal y como se expuso en el apartado anterior. Por lo tanto, el Demandado ha intentado presuntamente obtener algún tipo de ventaja mediante el uso de las marcas comerciales de la Demandante. Y estas circunstancias permiten calificar este uso del nombre de dominio en disputa dentro de las circunstancias descritas en 4b(iv) de la Política, es decir: “si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.”

El Experto ha comprobado como el nombre de dominio en disputa no resuelve en la actualidad a un sitio web activo sino en una página de estacionamiento que muestra lo siguiente: “No se puede acceder a este sitio web.” Nota el Experto que los resultados antes alcanzados no decaen por dicha falta de uso. Antes al contrario, considera que aplica la doctrina del uso pasivo para calificarlo de mala fe. Véase *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#).

En definitiva, el Experto considera se ha cumplido con los requisitos fijados en el artículo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <mx-starlink.com> sea transferido a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 7 de marzo de 2023