

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

MercadoLibre S.R.L. c. Emiliano Ali

Caso No. D2023-3675

1. Las Partes

La Demandante es MercadoLibre S.R.L., Argentina, representada por Marval, Argentina.

El Demandado es Emiliano Ali, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <enviosflex.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Dattatec.com SRL.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el “Centro”) el 1 de septiembre de 2023. El mismo día, el Centro envió a Dattatec.com SRL por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de septiembre de 2023 se envió al Centro, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con lo establecido en los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de septiembre de 2023. De conformidad con lo expresado en el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de octubre 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 10 de octubre de 2023.

El Centro nombró a Ada L. Redondo Aguilera como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de octubre de 2023. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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 en el presente procedimiento administrativo es MercadoLibre S.R.L. El grupo empresarial MercadoLibre (en adelante la Demandante) es una compañía de tecnología líder en América Latina que ofrece a través de la plataforma alojada en la página web “www.mercadolibre.com” soluciones tecnológicas integrales de comercio electrónico.

La Demandante tiene como principal objeto proporcionar a sus usuarios la posibilidad de acceder a distintos tipos de servicios con la finalidad de comercializar por medios electrónicos. De esta forma, ofreciendo soluciones para que tanto personas individuales, jurídicas o empresas puedan anunciar, comprar, vender, pagar y enviar bienes y servicios de forma segura por medios electrónicos en específico, Internet.

Actualmente, MercadoLibre es la plataforma de comercio electrónico número uno en Argentina y en la región de sur América y es la octava plataforma de comercio electrónico a nivel mundial, siendo uno de los sitios más visitados del mundo con por lo menos 23 años en el mercado. En la misma línea es importante mencionar que dicha plataforma debido a los años de actividad goza de una buena reputación, conocida a nivel mundial.

Finalmente, cabe destacar, que la Demandante es una empresa reconocida mundialmente por las soluciones de comercio electrónico que brinda a sus usuarios, siendo MERCADO LIBRE una marca notoria en todos los países que opera.

Asimismo, las redes sociales de la Demandante también tienen una significativa cantidad de seguidores y suscriptores lo que también demuestra el prestigio y reconocimiento del que gozan sus marcas.

La Demandante presentó pruebas fehacientes de la titularidad de las siguientes marcas en Argentina:

1) MERCADOENVIO

Registro Número 2.964.695 del 9 de noviembre de 2018 en clase 35; Registro Número 3.355.356, renovación del Registro Número 2.543.036 del 7 de diciembre de 2012, en clase 39; y Registro Número 3.355.357, renovación del registro Número 2.543.037 del 7 de diciembre de 2012, en clase 42.

2) MERCADO ENVIOS (y diseño)

Registro Número 3.075.733 de fecha 8 de mayo del 2020 en clase 9; Registro Número 3.107.381 de fecha 4 de septiembre del 2020 en clase 16; Registro Número 3.075.734 de fecha 8 de mayo del 2020 en clase 35; Registro Número 3.075.735 de fecha 8 de mayo del 2020 en clase 38.

3) MERCADO ENVIOS (y diseño)

Registro Número 3.094.704 de fecha 17 de julio del 2020 en clase 39; Registro Número 3.075.736 de fecha 8 de mayo del 2020 en clase 42; y Registro Número 3.286.012 de fecha 19 de mayo del 2022 en clase 39

4) MERCADO ENVÍOS FLEX (y diseño)

Registro Número 3.384.687 de fecha 20 de abril del 2023 en clase 9; Registro Número 3.299.494 de fecha 1 de julio del 2022 en clase 35; Registro Número 3.299.495 de fecha 1 de julio del 2022 en clase 39; y Registro Número 3.384.688 de fecha 20 de abril del 2023 en clase 42.

Las marcas señaladas previamente son ampliamente usadas por la Demandante de forma pública y pacífica en Argentina.

Por su parte, la Demandante creó en el año 2013 una red logística moderna e innovadora, capaz de generar una profunda transformación en el sector y, sobre todo, en la experiencia del usuario de su ecosistema la cual identificó como “Mercado Envíos”.

Por medio de Mercado Envíos, la Demandante optimiza procesos y reduce costos para brindar un servicio en todos los países donde opera. Además de articular a distintos operadores de la industria, la red logística de Mercado Envíos incluye centros de almacenamiento y distribución propios, agencias así como una flota terrestre y aérea en constante crecimiento.

La Demandante desarrolló, “Mercado Envíos Flex”, la cual es una herramienta que facilita y potencia el servicio de entregas en el día, o al día siguiente de haber realizado una compra, y se puede hacer un seguimiento de los envíos descargando la aplicación “Mercado Envíos Flex” (disponible en Google Play y en Apple App Store).

Las publicaciones de aquellos vendedores que utilizan “Mercado Envíos Flex” están destacadas en el filtro “Llega hoy” y aparecen dentro de las primeras opciones de listados de búsqueda de los usuarios de Internet. En otras palabras, “Mercado Envíos Flex” permite al vendedor gestionar y controlar los envíos desde el momento de la publicación hasta la entrega, destacando así sus publicaciones por más tiempo, decidiendo de qué manera realizar los envíos (utilizando vehículos propios o mensajerías) y configurándolos a su medida, siempre desarrollando métodos innovadores, estando esta red comprometida con el medio ambiente.

La parte demandante utiliza los siguientes sitios de Internet:

Los URLs:

- 1) “www.envios.mercadolibre.com.ar”,
- 2) “www.envios.mercadolibre.com.ar/mercado-envios-flex”,
- 3) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/guia/primeros-pasos-en-mercado_enviosflex?moduleKeyId=MO57#MO57”,
- 4) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/mercado-envios-flex-destacate-por_tusentregas?moduleKeyId=MO57&guideKeyId=GE12”,
- 5) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/mercado-envios_flextarifas?moduleKeyId=MO57&guideKeyId=GE12”,
- 6) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/mercado-envios-flex-que-tener_encuenta?moduleKeyId=MO57&guideKeyId=GE12”,
- 7) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/mercado-envios-flex-entregas-en_eldia?moduleKeyId=MO57&guideKeyId=GE12”,
- 8) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/mercado-envios_flexrequisitos?moduleKeyId=MO57&guideKeyId=GE12”,
- 9) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/mercado-envios-flex-ajusta_tuoperacion?moduleKeyId=MO58&guideKeyId=GE12”,
- 10) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/capacidad-que-es-y-como-configurarlaen_flex?moduleKeyId=MO58&guideKeyId=GE12”,
- 11) “www.vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/configuracion-de-dias-y-horarios_conflex?moduleKeyId=MO58&guideKeyId=GE12”, y
- 12) “www.play.google.com/store/apps/details?id=com.mercadoenvios.driver&hl=es_AR&gl=U”.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de septiembre del año 2023. Según la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa despliega un sitio web en donde se ofrecen servicios similares a los servicios que presta la parte Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante argumentó que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a sus marcas registradas MERCADO ENVIOS y MERCADO ENVÍOS FLEX. Además, la Demandante argumentó que el Demandado no tiene intereses legítimos ni derechos sobre el nombre de dominio en disputa, y finalmente que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo utilizado por el Demandado de mala fe. En virtud de lo anteriormente expuesto la Demandante requirió la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

En un primer lugar, se debe demostrar que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos.

En un segundo lugar es necesario demostrar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Y por último es inminente demostrar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se ha utilizado de mala fe.

El Demandado no contestó formalmente a la demanda presentada por la Demandante por lo que esta Experta se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Demandante que considere razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión.

En la sección 1.2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)"), se establece que cuando la Demandante acredita que es titular de una marca de productos o servicios registrada, esta evidencia "*prima facie*" es suficiente para establecer que se encuentra satisfecho el requisito de tener derechos de marca, y por consiguiente estar legitimado para presentar un caso de la Política.

En cuanto al presente caso, esta Experta está satisfecha con la prueba presentada por la Demandante en cuanto al registro de la marca MERCADO ENVÍOS FLEX.

Para establecer la prueba de similitud confusa, los expertos normalmente hacen una comparación del nombre de dominio en disputa entre la marca para establecer si la marca de la Demandante se puede reconocer dentro del nombre de dominio en disputa.

En este caso es evidente que el nombre de dominio en disputa incluye parte importante de la marca registrada de la Demandante, MERCADO ENVIOS FLEX, advirtiendo que dicho nombre de dominio reproduce las palabras "envíos" y "flex". La Experta determina que la marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Además, está bien establecido que el dominio genérico de nivel superior “gTLD” (en este caso “.com”) generalmente no se tiene en cuenta al considerar si un nombre de dominio en disputa es similar al grado de crear confusión con la marca comercial sobre la cual el reclamante tiene derechos (consulte la sección 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Por todas las razones anteriores La Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca de la Demandante y, por lo tanto, se cumplen los requisitos anteriormente mencionados del Párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Política establece que el Demandado del nombre de dominio en disputa podrá establecer derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa demostrando de conformidad con el párrafo 4(c) de la Política cualquiera de las siguientes condiciones:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha 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
- ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- iii) usted 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 en cuestión con ánimo de lucro.

Los registros de marca de la marca MERCADO ENVIO FLEX por parte de la Demandante, son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. La Demandante no ha otorgado licencia, aprobado ni dado su consentimiento de ninguna manera para que el Demandado registre y use de su marca en el nombre de dominio en disputa.

De las pruebas presentadas en el presente caso, se desprende claramente que el sitio web comercial del Demandado, al que se refiere el nombre de dominio en disputa, contiene referencias directas a los productos y marcas comerciales de la Demandante. Las pruebas indican que el Demandado ha intentado crear una falsa impresión de una relación comercial oficial entre el Demandado y la Demandante al reproducir no sólo la marca MERCADO ENVIO FLEX de la Demandante, sino también las imágenes oficiales de los servicios de la Demandante, sin ninguna declaración que niegue su relación con la Demandante. Estas acciones por parte del Demandado indican claramente la intención de utilizar el nombre y la reputación de la marca de la Demandante provocando una confusión muy evidente entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante y por consiguiente, la Experta considera que en este caso el Demandado no está haciendo un uso legítimo, ni comercial o justo del nombre de dominio en disputa, porque según lo que se puede inferir de las pruebas presentadas por la Demandante, está claro que su intención es de obtener ganancias comerciales para desviar engañosamente a los consumidores, afectando de manera directa al Demandante.

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado.

Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que *prima facie* el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez alegada tal circunstancia, como lo hace la Demandante, en este caso, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Demandado no proba tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

No obstante que el Demandado tuvo la oportunidad de responder, no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante.

Por su parte, la Experta en el presente caso debe decidir aún sin la respuesta del Demandado quien no ha presentado ninguna prueba en este caso para demostrar que es propietario de algún derecho de marca similar al nombre de dominio en disputa o que en su caso es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Al no presentar una respuesta, el Demandado no ha invocado ninguna circunstancia que pudiera demostrar, de conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, no hay evidencia en el presente caso que refute las afirmaciones de la Demandante, y en este caso la Experta concluye que la Demandante ha presentado argumentos y pruebas con los que cumple de forma satisfactoria el requisito establecido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

La Demandante debe cumplir con lo establecido en la Política número 4b), el cual establece las pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo 4(a)(iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

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 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; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio 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, 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 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.

En cuanto al registro de mala fe, la Experta considera no es posible que el Demandado desconociera la marca de la Demandante teniendo en cuenta que es una marca que por más de veinte años ha gozado de buena reputación y reconocimiento a nivel mundial por sus innovadores servicios y la seguridad que les ofrece a sus usuarios ante los mismos. Los hechos demostrados por la Demandante indican claramente que el Demandado tenía conocimiento de los derechos de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa y llevó a cabo el plan de manera engañosa, utilizando el nombre de dominio en disputa y el sitio web conectado al mismo. El Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa con fines de lucro comercial para atraer a los consumidores y convencerlos de una asociación con el sitio web real, para capitalizar la fama y reputación de la Demandante y engañarlos de esta manera induciéndolos a una confusión de forma directa. Específicamente, en la página que despliega el nombre de dominio en disputa se reproduce la marca MERCADOS ENVÍOS FLEX para dar la falsa impresión de que el Demandado está asociado con la Demandante, lo que potencialmente adormece a los usuarios de Internet con una falsa sensación de seguridad al revelar información de pago confidencial. De esta forma se pone en riesgo a los usuarios de Internet y como consecuencia afectando la reputación de la marca de la Demandante.

En la misma línea, es evidente que el Demandado conocía al Demandante y a sus marcas al momento de registrar el nombre de dominio en disputa debido a la amplia difusión y notoriedad de las marcas de la Demandante MERCADO ENVIOS y MERCADO ENVIOS FLEX, particularmente en Argentina, en donde el Demandado tiene su domicilio. Lo anterior también se verifica con la referencia expresa que hace el Demandado en su sitio web "www.enviosflex.com" a la marca notoria MERCADO LIBRE de la Demandante.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Experta resuelve que el registro del nombre de dominio en disputa es de mala fe.

Por otro lado, en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, está claro que mediante el uso del nombre de dominio en disputa el Demandado ha creado la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, lo que constituye un uso de mala fe en los términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política. No obsta lo expuesto, el hecho de que algunos usuarios de Internet pudieran determinar que el sitio web del Demandado no está afiliado o patrocinado por la Demandante, las similitudes existentes no restan el riesgo potencial de que otros usuarios si puedan confundirse y proveer información confidencial

En el presente caso, el Demandado está utilizando la marca conocida MERCADO ENVÍOS FLEX de la Demandante sin autorización de la Demandante, lo que demuestra una clara mala fe y sin respeto a los derechos de la Demandante, y en un intento de crear un riesgo de confusión con la marca de la Demandante como a la fuente, patrocinio o respaldo de sus servicios financieros.

Al utilizar el nombre de dominio en disputa en combinación con las marcas comerciales y el material de marketing oficial de la Demandante, existe un mayor riesgo de confusión, ya que los usuarios de Internet pueden confundirse o engañarse más fácilmente haciéndoles creer que el nombre de dominio en disputa y el sitio web en disputa pertenecen o son de alguna manera asociados o proporcionados por la Demandante, esperando de esta forma la seguridad que el mismo brinda y por el cual es conocido en sus servicios.

Considerando que el Demandado está reproduciendo las marcas comerciales y el material publicitario de la Demandante sin autorización ni licencia alguna y que el nombre de dominio en disputa se utiliza para comercializar exactamente el mismo tipo de productos para los cuales están registradas las marcas comerciales de la Demandante, la Experta considera, que en ausencia de disposición contraria, se evidencia de que el Demandado conocía la marca registrada de la Demandante en el momento en que el Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, las pruebas en el caso ante la Experta indican que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado intencionalmente en un intento de atraer, con fines de lucro comercial, a usuarios de Internet al sitio web del Demandado creando una probabilidad de confusión con la marca MERCADO ENVÍOS FLEX de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de los sitios web o de un producto o servicio en el sitio web.

No existe ninguna prueba o circunstancia en el presente caso que contradiga las afirmaciones de la Demandante.

Por consiguiente, la Experta concluye que la Demandante ha demostrado los requisitos establecidos en el párrafo 4(b) de la Política y que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

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 en disputa <enviosflex.com> sea transferido a la Demandante.

/Ada L. Redondo Aguilera/

Ada L. Redondo Aguilera

La Experta Única

31 de octubre de 2023