

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Nacional Monte de Piedad, I.A.P., c. Financiamiento Monte de Piedad,
Financiera Monte de Piedad
Caso No. D2024-1623

1. Las Partes

La Demandante es Nacional Monte de Piedad, I.A.P., México, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.

La Demandada es Financiamiento Monte de Piedad, Financiera Monte de Piedad, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Tucows Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de abril de 2024. El mismo día el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Ese mismo día el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Demanda (Contact Privacy Inc. Customer 0169557301). El 22 de abril de 2024 el Centro envió una comunicación a las Partes en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se presentó en español y la Demandante había solicitado que el idioma del procedimiento fuese el español, mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El 23 de abril de 2024 la Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 22 de abril de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 23 de abril de 2024.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada 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 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 7 de mayo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de mayo de 2024. 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 29 de mayo de 2024.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 4 de junio de 2024, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Cuestión preliminar: Idioma del procedimiento

De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español aduciendo que el contenido del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa se encontraba en español y que ambas Partes se ubicaban en México, país de habla hispana. La Demandada no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las Partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una institución de asistencia privada mexicana, cuya actividad primordial consiste en operar como casa de empeño.

La Demandante tiene derechos sobre las siguientes marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"): marca MONTE DE PIEDAD, registro No. 448736 en clase 36, otorgado el 10 de diciembre de 1993; marca NACIONAL MONTE DE PIEDAD, registro No. 1338179 en clase 36, otorgado el 12 de diciembre de 2012, la que fue declarada marca famosa en México por el IMPI en julio de 2013 (declaratoria renovada en noviembre de 2018, con validez de 5 años); y marca figurativa FINANCIERA MONTE DE PIEDAD FILIAL DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD, registro No. 1916903 en clase 36, otorgado el 27 de agosto de 2018.

La Demandante aparece como registrante del nombre de dominio <montepiedad.com.mx> creado el 3 de agosto de 2000.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 9 de diciembre de 2023. De conformidad con la información que obra en el expediente, (i) al 7 de febrero de 2024 el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, "Financiera Monte de Piedad Filial de Nacional Monte de Piedad" seguida de un logo,¹ "¡OBTUVE MI CREDITO EN LINEA! DE 150 MIL", "¡OBTEN TU CREDITO YA! EMPIEZA TU TRAMITE CON UN CLICK EN EL ENLACE", "FINANCIAMIENTO MONTE DE PIEDAD – FINANCIERA MONTE DE PIEDAD", "Tu solicitud es completamente en línea. En caso de ser aprobado, te pediremos sigas nuestras instrucciones vía WHATSAPP", "Prepara tus documentos Identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos", "¡APROBACION EN 24 HORAS!"; y (ii) a la presentación de la Demanda el nombre de dominio en disputa resolvía a una página de estacionamiento ya que mostraba, entre otros, "SHOPIFY Lo sentimos, actualmente esta tienda no está disponible".

¹ Este Experto nota que esa imagen de "Financiera Monte de Piedad Filial de Nacional Monte de Piedad" seguida de un logo es igual a la marca figurativa de la Demandante, registro No. 1916903 antes citado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos bajo la Política y solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. Los alegatos relevantes de la Demandante pueden resumirse como sigue.

La Demandante es titular de la marca famosa NACIONAL MONTE DE PIEDAD, lo que implica que dicha marca es conocida por la mayoría del público consumidor en México, por lo que un tercero no puede alegar que desconocía que el derecho de su uso exclusivo correspondía únicamente a la Demandante. Así, el uso de signos idénticos o semejantes por la Demandada bajo ninguna óptica puede considerarse un acto de buena fe.

Se actualiza la semejanza en grado de confusión ya que el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad las palabras “monte de piedad” que conforman las marcas de la Demandante, en tanto el elemento “prestamos” hace alusión a los servicios protegidos por esas marcas.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandada no ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa pues la Demandante es la única institución en el mercado que ofrece legítimamente préstamos bajo la denominación “Monte de Piedad”. El nombre de la Demandada deja en evidencia como intenta hacerse pasar por la Demandante para justificar el uso de las marcas MONTE DE PIEDAD y FINANCIERA MONTE DE PIEDAD FILIAL DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD de la Demandante.

De las búsquedas realizadas en la base de datos en línea del IMPI se advierte que no existe ningún registro o solicitud de marca nominativa o figurativa en clase 36 que incluya los elementos “monte de piedad” que no sea propiedad de la Demandante, además de que la Demandada no cuenta con derecho marcario alguno, por lo que la Demandada no tiene derechos de propiedad intelectual o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

La Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa ya que al ofrecer servicios idénticos a los que ofrece la Demandante bajo la denominación “Monte de Piedad” deja ver que su intención es desviar a los consumidores de manera equivocada y empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro, habiendo reproducido varias marcas registradas de la Demandante en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, lo que demuestra un uso ilegítimo de las marcas de la Demandante.

El sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa mostraba un diseño idéntico al de la marca figurativa de la Demandante, registro No. 1916903, y mostraba las leyendas “FINANCIAMIENTO MONTE DE PIEDAD - FINANCIERA MONTE DE PIEDAD”, las que de igual forma son denominaciones semejantes a las marcas de la Demandante, además de que los elementos “financiamiento” y “financiera” hacen alusión al servicio que se ofrece, lo que de igual forma propicia que se arroje a la mente del consumidor que la Demandada tiene alguna relación con la Demandante.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe. El nombre de dominio en disputa fue registrado años después de haberse registrado las marcas de la Demandante, de haberse emitido la declaratoria de fama de su marca NACIONAL MONTE DE PIEDAD, y de haberse registrado su nombre de dominio <montepiedad.com.mx>, lo que demuestra que el mismo se obtuvo para aventajarse del hecho que estaba disponible, con la intencionada finalidad de la Demandada de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, en su carácter de competidor, ya que al usar la marca de la

Demandante como elemento del mismo busca que los consumidores piensen que existe una relación entre la Demandada y la Demandante, lo cual es falso.

La Demandada tenía conocimiento de las marcas de la Demandante toda vez que MONTE DE PIEDAD es una marca famosa y la Demandada ha usado el nombre de dominio en disputa para ofrecer los mismos servicios protegidos por las marcas de la Demandante. Posterior al envío de correos electrónicos al Registrador y a la empresa que aparecía como registrante en el correspondiente Whois, el 21 de febrero de 2024, el contenido del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa dejó de estar disponible, lo que demuestra que al percatarse de su infracción decidieron pararla, lo que implica un consentimiento tácito de su actuar y una clara mala fe pues el tenerlo estacionado tiene como fin una ocupación cibernética que impide a la Demandante obtener el registro del nombre de dominio en disputa.

El concepto de que un nombre de dominio se usa de mala fe no se limita a la acción positiva, sino que también incluye la inacción. No es posible concebir algún uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada que no sea ilegítimo. El hecho que el nombre de dominio en disputa esté estacionado afecta a la Demandante en virtud de la incertidumbre que le ocasiona no saber en qué momento se volverá a activar el contenido del mismo y la Demandada continuará infringiendo o realizando conductas infractoras, o que se deje estacionado para luego venderlo o redireccionarlo a sitios web de competidores.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.

Si bien es cierto que la falta de contestación de la Demandada da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce *per se* en una resolución favorable para la Demandante (Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición, ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)"), sección 4.3). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (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.

A. Identidad o similitud confusa

Este Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos respecto a una marca de productos o de servicios a los efectos de la Política ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1).

Este Experto advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca MONTE DE PIEDAD de la Demandante, entre otras. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, precedida del término "prestamos", percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de "prestamos" evite que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y esa marca de la Demandante ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), secciones 1.7, 1.8 y 1.11.1).

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Aunque la carga general de la prueba en los procedimientos bajo la Política recae en la parte demandante, los grupos de expertos han reconocido que demostrar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede resultar en la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que generalmente se encuentra bajo el control o conocimiento del demandado. Así, cuando un demandante establece prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado presentar las pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre permanece en la parte demandante). Si el demandado no presenta dichas pruebas, generalmente se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

Este Experto nota que los nombres de la Demandada, revelados por el Registrador en su respuesta de verificación registral, se asemejan a las marcas de la Demandante, particularmente al elemento nominativo de la marca figurativa de la Demandante (registro No. 1916903 antes citado). Sin embargo, eso no significa que esos nombres correspondan al nombre real de la Demandada, ni implica necesariamente que éste sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, cabiendo incluso la posibilidad que la Demandada pudiera haber usado maliciosamente esos nombres como registrante para transmitir una falsa impresión de asociación con la Demandante.²

En el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se ofertaban préstamos personales, mismo campo de actividad de la Demandante, mostrando su marca figurativa (registro No. 1916903 antes citado) y su marca nominativa MONTE DE PIEDAD, transmitiendo así una falsa apariencia de que dicho sitio web está asociado con, o de alguna otra forma sancionado por la Demandante, y sin que se advierta leyenda o anuncio alguno que revele la relación (o falta de relación) del operador de dicho sitio web con la Demandante. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación con las marcas de la Demandante ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1). Este Experto deduce que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal no comercial del nombre de dominio en disputa.

Este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que éste la haya refutado. De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política establece una lista de circunstancias en particular, pero sin limitación, que, si el grupo de expertos determina que alguna de ellas está presente, será prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.1).

Habiendo revisado el expediente del caso, este Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe bajo la Política, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

La evidencia indica que la Demandada eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su asociación con la Demandante y sus marcas, aprovechando esa asociación para ofertar préstamos personales en línea en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, el cual mostraba de forma idéntica la marca figurativa FINANCIERA MONTE DE PIEDAD FILIAL DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD

²Situaciones similares en *Basham, Ringe y Correa, S.C. v. Basham Ringe Correa LLP*, Caso OMPI No. [D2023-2578](#); *Sydbank A/S v. Syd Bank*, Caso OMPI No. [D2015-0324](#); y *SuperMedia LLC v. Superpages Vip*, Caso OMPI No. [D2011-1293](#).

(registro No. 1916903 antes citado), como si se quisiera hacer pasar por un sitio web asociado con la Demandante, y sin que se advierta leyenda o anuncio alguno que desligara a la Demandante de dicho sitio web y de la Demandada u operador del mismo. De lo anterior se infiere que el nombre de dominio en disputa se utilizó de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que existiera confusión con la Demandante y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web ligado al mismo y los productos ofertados en el mismo (párrafo 4(b)(iv) de la Política). Visto dicho uso previo, el hecho de que a la presentación de la Demanda el nombre de dominio en disputa resolviera a un sitio web inactivo, de estacionamiento, no es obstáculo para establecer la mala fe de parte de su registrante. ³

Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con la Demandante y sus marcas, el que se ve incrementado por el contenido del sitio web ligado al mismo y por los nombres empleados por la Demandada como registrante. El hecho que en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa se pidiera información personal y sensible de los interesados en obtener préstamos personales, aunado al riesgo de asociación por confusión antes anotado, lleva a este Experto a considerar su uso potencial para la realización de actividades fraudulentas. ⁴

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <prestamosmontedepiedad.com> sea transferido a la Demandante.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 18 de junio de 2024

³Canva Pty Ltd v. Contact Privacy Inc. Customer 0162636820 / Andrea Banfi, Canva Templates, Caso OMPI No. [D2022-2195](#): "The fact that the Domain Name now directs to an inactive page does not prevent a finding of bad faith given the totality of circumstances and prior use". Véase también la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.3.

⁴Chevron Corporation and Chevron Intellectual Property LLC v. Shawn Bailey, Caso OMPI No. [D2023-3993](#): "said website operating a registration facility section which asks for personal contact details, make this Panel consider that the disputed domain name may potentially be used for fraudulent activities". Véase también la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.4.