

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Viacom International Inc. c. Juan Carlos Perez Chagoya  
Caso No. DMX2022-0006

### 1. Las Partes

El Promovente es Viacom International Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representado por Arochi & Lindner, S.C., México.

El Titular es Juan Carlos Perez Chagoya, México.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <nickelodeonkarisma.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de febrero de 2022. El 15 de febrero de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 15 de febrero de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular 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 Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de marzo de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la

Solicitud el 15 de marzo de 2022.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 18 de marzo de 2022, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

El Promovente es una empresa que desarrolla y produce contenidos de entretenimiento, incluyendo para su servicio televisivo Nickelodeon, además de operar un hotel en Punta Cana, República Dominicana.

El Promovente tiene derechos sobre la marca NICKELODEON, la cual está registrada, entre otras jurisdicciones, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI"), registro No. 426456 en clase 41, otorgado el 26 de noviembre de 1992, y registro No. 538491 en clase 42, otorgado el 29 de noviembre de 1996; y ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ("USPTO" por sus siglas en inglés), registro No. 1,217,864 en clase 41, otorgado el 23 de noviembre de 1982, y registro No. 1,356,737 en clase 25, otorgado el 27 de agosto de 1985.

El Promovente también tiene derechos sobre la marca NICK, entre otras, la cual está registrada ante el IMPI, registro No. 592459 en clase 41, otorgado el 30 de octubre de 1998, y ante la USPTO, registro No. 4,632,243 en clase 38, otorgado el 4 de noviembre de 2014.

El Promovente es el registrante, entre otros, de los siguientes nombres de dominio: <nick.com>, creado el 5 de diciembre de 1996; <nickresorts.com>, creado el 31 de diciembre de 2002; <nickresortpuntacana.com>, creado el 27 de octubre de 2015; y <nickresortrivieramaya.com>, creado el 13 de mayo de 2016.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 31 de agosto de 2021. El Promovente no proporcionó evidencia alguna respecto al contenido del sitio web, en su caso, asociado al nombre de dominio en disputa o respecto a cualquier otro uso dado a éste.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente, subsidiaria de Viacom Inc., tiene el mayor alcance en televisión entre las empresas globales de entretenimiento. Su división Viacom Media Networks comprende el portafolio más grande de cadenas de televisión apoyadas en publicidad en los Estados Unidos, en cuanto al tamaño de audiencia, que incluye las conocidas y populares cadenas de televisión Nickelodeon, MTV, BET, CMT, VH1 y Comedy Central. El mundialmente famoso y reconocido servicio de programación televisiva Nickelodeon, comúnmente referido como "Nick", fue lanzado en 1979, siendo una de las más fuertes cadenas de televisión en Estados Unidos. En septiembre de 2016, Nickelodeon alcanzó aproximadamente 91.4 millones de hogares.

Asimismo, el Promovente es propietario y opera un hotel en Punta Cana, República Dominicana, y vende productos de marca relacionados. Además, en febrero del 2021 el Promovente anunció que se estaba asociando con Hoteles y Resorts Karisma para abrir un hotel temático Nickelodeon en la Riviera Maya,

México, el cual fue inaugurado en junio del 2021.<sup>1</sup>

El Promovente usa diversos nombres de dominio para hospedar sitios de Internet oficiales para sus hoteles temáticos Nickelodeon en Punta Cana y la Riviera Maya, y sus servicios de programación televisiva y la mercancía relacionada a los mismos. El Promovente proporciona información y realiza reservaciones para dichos hoteles Nickelodeon a través de <nickresortrivieramaya.com> y <nickresorts.com>.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas del Promovente, ya que incorpora en su totalidad su marca NICKELODEON que es su elemento primario. La única diferencia entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca es el término “karisma”, lo que no solo no elimina dicha similitud sino que fortalece la semejanza en grado de confusión al hacer referencia al socio comercial del Promovente.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. El Titular (como individuo, negocio u organización) no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. El Promovente nunca ha autorizado al Titular a que use sus marcas para negocio alguno, comercial o de otro tipo, y cualquier uso del nombre de dominio en disputa para esos propósitos constituye un uso infractor.

Dado que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la famosa marca NICKELODEON del Promovente,<sup>2</sup> sumado al de su socio comercial Karisma, no cabe duda que el mismo probablemente confunde a los consumidores al hacerles creer que el sitio de Internet del Titular se encuentra afiliado o es patrocinado por el Promovente.

El uso del nombre de dominio en disputa por el Titular constituye una violación del Acuerdo de Servicio, así como de la Política, bajo los cuales el Titular declaró que hasta donde él sabía, el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera en que tenía intención de usarlo infringirían directa o indirectamente los derechos legales de un tercero. La violación por el Titular de dicha declaración lo despoja de cualquier derecho o interés que pudiese tener en el nombre de dominio en disputa.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, unas semanas después de que el Promovente anunciara sus planes de apertura del hotel temático Nickelodeon en la Riviera Maya. Además, el nombre de dominio en disputa incluye el vocablo Karisma que corresponde al socio comercial del Promovente. Lo anterior hace inconcebible que el Titular haya elegido y registrado el nombre de dominio en disputa sin saber de las marcas del Promovente y, por el contrario, indica que el Titular estaba consciente de las marcas del Promovente antes de registrar el nombre de dominio en disputa. El registro bajo esas circunstancias claramente demuestra la mala fe de parte del Titular.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa con la específica intención de causar al consumidor confusión, para aprovecharse de la buena reputación asociada a las marcas del Promovente y desviar al sitio de Internet del Titular el tráfico que probablemente se encontraba destinado a los sitios de Internet operados por el Promovente. El nombre de dominio en disputa sugiere una falsa indicación del origen o del aval en los servicios del Titular. El Titular escogió el nombre de dominio en disputa para generar una falsa impresión de ser el Titular un agente autorizado, licenciataria o representante del Promovente, lo que no es.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

## **B. Titular**

---

<sup>1</sup> El Promovente acompañó como Anexo 8 de la Solicitud un reporte de prensa de fecha 10 de febrero de 2021, publicado en “<https://www.hotelnewsresource.com/article114399.html>”, anunciando que Karisma Hotels & Resorts estaría abriendo el primer hotel Nickelodeon en la Riviera Maya en junio de 2021.

<sup>2</sup> El Promovente se apoya en *Viacom International Inc. c. rkt*, Caso OMPI No. DMX2021-0031: “se tiene por acreditado lo siguiente [...] NICKELODEON es una marca famosa en México, derivado de su uso profuso a nivel global.”

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

## 6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tincuлесcu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)<sup>3</sup>).

### A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca NICKELODEON, la cual está registrada en diversas jurisdicciones.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca NICKELODEON del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca seguida del término “karisma”, percibiéndose que dicha marca del Promovente es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa y sin que la adición de dicho término sea suficiente para evitar que haya similitud confusa entre ambos.

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

### B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente alega que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

El Promovente asevera que no ha autorizado al Titular para usar su marca NICKELODEON, que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa y que el nombre de dominio en disputa crea la falsa apariencia de que el mismo se encuentra afiliado a o es patrocinado por el Promovente. En el expediente no hay constancia de que el Titular haya usado (ni haya efectuado preparativos para usar) el nombre de dominio en disputa de forma alguna. Sin embargo, este Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con dicha marca del

---

<sup>3</sup> En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).

Promovente y Hoteles y Resorts Karisma, de manera que la composición del nombre de dominio en disputa llevaría a pensar a los usuarios de Internet que probablemente el nombre de dominio en disputa guarda relación con dicha asociación del Promovente con Hoteles y Resorts Karisma.

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 artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.<sup>4</sup>

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

### **C. Registro o uso de mala fe**

Ha quedado acreditado que NICKELODEON es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por el Promovente para usar dicha marca. También ha quedado acreditado que en febrero de 2021 se anunció la apertura por Karisma Hotels & Resorts del hotel Nickelodeon en la Riviera Maya para el mes de junio de 2021, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente dicha marca del Promovente y dicho hotel en la Riviera Maya. Refuerza lo anterior el hecho que el Titular tenga su domicilio declarado (conforme al reporte Whois) en una zona relativamente cercana a la de dicho hotel. Dichas circunstancias llevan a este Experto a inferir que el Titular probablemente sabía de la existencia de lo anterior al momento de obtener el nombre de dominio en disputa en agosto de 2021.<sup>5</sup>

Además, como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con la marca NICKELODEON del Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo.

Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su posible asociación con dicha marca del Promovente y con dicho hotel Nickelodeon que opera Karisma Hotels & Resorts, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.<sup>6</sup>

Por otra parte, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

## **7. Decisión**

---

<sup>4</sup> Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.

<sup>5</sup> Véase *The Dow Chemical Company and E. I. du Pont de Nemours and Company v. Mario Rojas Serra*, Caso OMPI No. D2016-0595.

<sup>6</sup> Véase *Invex Controladora, S.A.B. de C.V. c. Othoniel Cabrera Rocha*, Caso OMPI No. D2020-3436: “se deduce que el Demandado obtuvo el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud y asociación con la marca de la Demandante y las actividades de ésta, para de alguna manera beneficiarse indebidamente de dicha marca, lo que es indicativo de mala fe.” Véase también *TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Carlos Hernández*, Caso OMPI No. DMX2011-0006: “existe la presencia de mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante.”

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <nickelodeonkarisma.com.mx> sea transferido al Promovente.

*/Gerardo Saavedra/*

**Gerardo Saavedra**

Experto Único

Fecha: 4 de abril de 2022