

Decisión del Grupo de Expertos

Federal Express Corporation c. Jorge Alejandro

Caso No. DMX2022-0030

1. Las Partes

La Promovente es Federal Express Corporation, Estados Unidos de América, representada por Baker McKenzie LLP, México.

El Titular es Jorge Alejandro, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <plantafedex.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 Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de agosto de 2022. El 12 de agosto 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 15 de agosto 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 23 de agosto de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de septiembre 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 13 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de septiembre de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente, Federal Express Corporation, es una compañía estadounidense fundada en 1973, dedicada a brindar servicios de transporte, logística y mensajería; tanto para individuos como para todo tipo de compañías a nivel global.

Los servicios que presta la Promovente son distinguidos bajo la marca FEDEX.

La marca FEDEX, derivado de su profuso uso y promoción a nivel global es notoria en el sector relevante de transporte, logística y mensajería.

El nombre de dominio correspondiente al sitio web principal de la Promovente, <www.fedex.com>, fue registrado el 26 de febrero de 1991. Esto es, fue registrado con 30 años de anticipación al registro del nombre de dominio en disputa (21 de noviembre de 2021).

La Promovente es titular de múltiples registros de marca alrededor del mundo relativos a la denominación FEDEX, destacando los siguientes registros en México:

- 1) Registro de Marca Nominativa No. 341038, clase 39 FEDEX. Fecha de presentación: 18 de agosto de 1987; Fecha de concesión: 18 de enero de 1988; Fecha de renovación: 18 de agosto de 2022.
- 2) Registro de Marca Mixta No. 543133, clase 38 FEDEX FEDERAL EXPRESS (y diseño). Fecha de presentación 14 de enero de 1997; Fecha de concesión: 27 de febrero de 1997; Fecha de renovación: 14 de enero de 2027
- 3) Registro de Marca Mixta No. 645087, clase 39 FEDEX GROUND (y diseño). Fecha de presentación: 18 de enero de 2000; Fecha de concesión: 29 de febrero de 2000; Fecha de renovación: 18 de enero de 2030.
- 4) Registro de Marca Mixta No. 673717, clase 39 FEDEX EXPRESS (y diseño). Fecha de presentación: 18 de julio de 2000. Fecha de concesión: 29 de septiembre de 2000. Fecha de renovación: 18 de julio de 2030.
- 5) Registro de Marca Mixta No. 1360543, clase 36, FEDEX TRADE NETWORKS (y diseño). Fecha de presentación: 30 de noviembre de 2012. Fecha de concesión: 12 de abril de 2013. Fecha de renovación: 30 de noviembre de 2022.
- 6) Registro de Marca Mixta No. 1359931, clase 39 FEDEX TRADE NETWORKS (y diseño). Fecha de presentación: 30 de noviembre de 2012; Fecha de concesión: 9 de abril de 2013; Fecha de Renovación: 30 de noviembre de 2022.
- 7) Registro de Marca Mixta, No. 1520693, clase 39 FEDEX (y diseño). Fecha de presentación: 15 de agosto de 2013. Fecha de concesión: 10 de marzo de 2015; Fecha de renovación: 15 de agosto de 2023.

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web en donde se promociona la venta de vehículos usados y se incluye un teléfono y WhatsApp de contacto. En el sitio se reproduce la marca FEDEX y su

diseño y se incluye la siguiente leyenda, relativa al derecho de autor de la página web: © FedEx 1995-2021.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una compañía estadounidense con alcance global, fundada en 1973.

Que se ha convertido en una de las empresas más importantes y confiables en servicios de transporte, logística y mensajería, tanto para individuos como para todo tipo de compañías.

Que su sitio web principal: “www.fedex.com/en-us/home.html” demuestra el alcance global de los servicios de transporte, logística y mensajería que ofrece Federal Express, mismos que son promocionados y en consecuencia, reconocidos y asociados por consumidores alrededor del mundo bajo su marca insignia FEDEX.

Que es titular de múltiples registros de marca alrededor del mundo relativos a la denominación FEDEX, incluyendo múltiples registros en México (listados en el apartado de Antecedentes de Hecho de la presente resolución).

Que el nombre del dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca FEDEX, ya que incluye textualmente el término “Fedex”; siendo que la adición del término “planta” no es suficiente para desvirtuar tal semejanza. Los usuarios del nombre de dominio en disputa serán inducidos al error, al pensar que dicho nombre de dominio se relaciona con la Promovente en cualquiera de estas formas:

(i) El nombre del dominio en disputa está relacionado con el modelo de negocio de la Promovente;

(ii) El nombre de dominio en disputa es operado por la Promovente;

(iii) El registrante tiene autorización de la Promovente para utilizar su marca insignia en el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no tiene derechos previos ni interés legítimo alguno que justifique el uso de la marca FEDEX dentro del nombre de dominio en disputa; dado que la Promovente es la única autorizada para usar la marca comercialmente.

Que la Promovente no ha otorgado autorización o licencia al Titular para utilizar la marca FEDEX como parte del nombre del dominio en disputa y tampoco lo está para incluirlo dentro del contenido del mismo.

Que al usar el nombre de dominio en disputa el Titular pretende, intencionalmente, atraer usuarios y obtener de estos una ganancia comercial al crear vínculo con la marca FEDEX y así inducir al error a los usuarios al hacerlos pensar que el nombre de dominio en disputa es patrocinado, afiliado, apoyado, o relacionado directamente con el modelo de negocio de la Promovente.

Que el contenido nombre de dominio en disputa pretende inducir al error a los usuarios de este nombre de dominio al afirmar que la Promovente vende y responde por los vehículos de segunda mano que supuestamente fueron utilizados por la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#)).

Dado 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](#)”).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear 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;

(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

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 nombre de dominio en disputa <plantafedex.com.mx> reproduce en su totalidad la marca FEDEX; misma que fue registrada por la Promovente en México en el año de 1987, es decir, con más de 30 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (21 de noviembre de 2021).

La adición del término “planta”, (antepuesto a FEDEX), no evita la similitud en grado de confusión que se genera entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente FEDEX

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos.

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han 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 bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

o se 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 registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos 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 Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *Snap Inc. c. Gil Rodriguez*, Caso OMPI No. [DMX2021-0039](#); y *Société Anonyme des Galeries Lafayette c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [DMX2021-0036](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca FEDEX en México, con más de 30 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca FEDEX.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como FEDEX.

El nombre del Titular no se menciona en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, por el contrario, se utiliza el símbolo de *copyright* junto a la marca FEDEX, buscando asociar el contenido de la marca con la Promovente.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“Circunstancias que indiquen que se 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 promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;

o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la marca FEDEX ha sido usada y registrada en México con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca FEDEX es notoria a nivel global en el sector relevante de transporte, logística y mensajería.

Que la adición del término "planta" en el nombre de dominio en disputa, usualmente se utiliza para referirse a locales industriales en donde se fabrican, ensamblan, depositan o almacenan productos. En el contexto del contenido de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, el término "planta" se puede relacionar con la industria automotriz (planta automotriz), ya que se promueve la venta de vehículos usados.

Que, atendiendo a la notoriedad de la marca FEDEX, el Experto considera que el Titular conocía la marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa; más aún, cuando dentro del contenido de la página web del Titular, se reproduce la marca FEDEX y su diseño. Por tanto, la inclusión en el nombre de dominio en disputa de la marca de la Promovente implica un acto intencional y premeditado.

Que, dado que en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, se promociona la venta de vehículos usados, el Experto encuentra que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa, fundamentalmente con la intención de atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet; al crear confusión con la marca FEDEX y hacerles creer que la Promovente patrocina el sitio en donde se ofertan a la venta vehículos y/o que los vehículos pertenecen a la Promovente o fueron usados por ésta.

En este caso, el Experto está convencido de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe por el Titular. Dichas circunstancias incluyen: i. La fuerza distintiva y notoriedad de la marca FEDEX; ii. la inclusión de la marca de la Promovente en el nombre de dominio en disputa, capaz de orillar a error y confusión a los usuarios; iii. la falta de apersonamiento del Titular en el presente procedimiento; iv. la falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para reproducir sin autorización la marca de la Promovente; y v. el ánimo de lucro al pretender relacionar a la Promovente con la venta de vehículos usados que promueve.

7. Decisión

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

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 2 de octubre de 2022