

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

### **LEGO Juris A/S c. Pablo Alberto Camarena Carreola**

### **Caso No. DMX2023-0001**

#### **1. Las Partes**

La Promovente es LEGO Juris A/S, Dinamarca representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

El Titular es Pablo Alberto Camarena Carreola, México.

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

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <legoseriousplay.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 Akky.

#### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de enero de 2023. El 6 de enero de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de enero de 2023, 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 cumpliera con 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 17 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de febrero de 2023. 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 febrero de 2023.

El Centro nombró a Urtiaga Escobar, Reynaldo como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de marzo de 2023, previa recepción de su Declaración firmada 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.

El procedimiento se tramita en español al surtir aplicación la regla general prevista en el artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español.”

Luego de revisar las constancias del expediente, el Experto está satisfecho de que tanto la Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

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

La Promovente es una empresa danesa fundada en 1932 que produce y comercializa mundialmente kits de modelismo para niños, adolescentes y adultos.

La Promovente tiene fábricas en Billund, Dinamarca, Kladno, República Checa, Nyíregyháza, Hungría, Monterrey, México y Jiaxing, República Popular China, y está construyendo otras en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam y Virginia, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).<sup>1</sup>

Los productos de la Promovente se comercializan en más de 130 países, incluyendo México donde el Titular tiene su domicilio.

Al cierre de 2022, la Promovente reportó ingresos por 64,647 (mDKK) una nómina de 27,338 empleados y 904 tiendas.<sup>2</sup>

La Promovente tiene registrada la marca LEGO alrededor del mundo, incluido México, donde es titular, *inter alia*, de los siguientes registros marcarios:

No. 347417, otorgado el 26 de abril de 1988 con relación a productos pertenecientes a la clase 16 del nomenclador internacional<sup>3</sup>;

No. 1642635, otorgado el 3 de junio de 2016 con relación a productos pertenecientes a la clase 14 del nomenclador internacional;

No. 1642637, otorgado el 3 de junio de 2016 con relación a productos pertenecientes a la clase 18 del nomenclador internacional; y

No. 1830357, otorgado el 7 de diciembre de 2017 con relación a productos pertenecientes a la clase 19 del nomenclador internacional.

Asimismo, la Promovente es titular de los siguientes registros de la marca SERIOUS PLAY:

No. 2527969, otorgado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO” por sus siglas en inglés) el 8 de enero de 2002 con relación a productos pertenecientes a la clase 16 del nomenclador internacional.

---

<sup>1</sup> <https://www.lego.com/en-il/aboutus/news/2022/june/the-lego-group-to-build-us-1-billion-carbon-neutral-run-factory-in-virginia-usa>

<sup>2</sup> <https://www.lego.com/en-us/aboutus/news/2023/march/2022-annual-results>

<sup>3</sup> Establecido en virtud del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).

No. 002234631, otorgado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO” por sus siglas en inglés) el 29 de julio de 2002 con relación a productos y servicios pertenecientes a las clases 16, 35 y 41 del nomenclador internacional.

Los citados registros internacionales de marca se encuentran vigentes, según se desprende de la documentación aportada por la Promovente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de diciembre de 2017 y se ha usado para ofrecer y promover talleres basados en la metodología LEGO SERIOUS PLAY. Actualmente, se desvía tráfico a la dirección “www.camarena.rrhh.mx” que aloja un sitio Web donde se ofrecen servicios de consultoría en recursos humanos, capacitación, bienestar laboral, integración empresarial y desarrollo organizacional que se fortalecen con la metodología LEGO SERIOUS PLAY.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

- i. La marca LEGO es una de las más reconocidas en el mundo como dan cuenta los *rankings* internacionales de marcas;
- ii. La marca LEGO posee un carácter distintivo inherente y adquirido, y puede considerarse notoriamente conocida por el público en términos del artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual y del artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”). Por tanto, la protección de la cual disfruta la marca LEGO va mucho más allá de los juguetes y bienes parecidos;
- iii. La metodología LEGO SERIOUS PLAY es un proceso innovador diseñado por la Promovente para usarse en talleres guiados para promover el diálogo y la reflexión entre adultos y desarrollar su imaginación y habilidades para resolver problemas;
- iv. Aunque la metodología en sí misma es *open source* (de código abierto), la marca LEGO SERIOUS PLAY es propiedad intelectual de la Promovente;
- v. El nombre de dominio en disputa captura y combina las marcas LEGO y SERIOUS PLAY, por lo que debe ser considerado semejante en grado de confusión con respecto a ambas marcas registradas de la Promovente;
- vi. Los dominios de nivel superior “.com.mx” no deben tenerse en cuenta para evaluar la semejanza entre el nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales de la Promovente;
- vii. La adición de la marca SERIOUS PLAY solo incrementa la posibilidad de confusión con el Promovente;
- viii. El Titular no es dueño de ninguna marca ni nombre comercial correspondientes con el nombre de dominio en disputa, como tampoco es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, lo cual demuestra su carencia de derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política;
- ix. Aunque el Titular sea un facilitador oficial de la metodología LEGO SERIOUS PLAY, en ningún momento ha sido autorizado por la Promovente para registrar nombres de dominio que incluyan sus marcas registradas LEGO y SERIOUS PLAY;
- x. Las Pautas de la Promovente sobre el uso de la marca SERIOUS PLAY explícitamente prohíben que

las ofertas de terceros sean comercializadas o etiquetadas como talleres de LEGO SERIOUS PLAY y prohíben el uso de las marcas de la Promovente en páginas web del facilitador;

- xi. El uso del nombre de dominio en disputa no es *bona fide* bajo los criterios del *test Oki Data* que establece *Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#)), ya que el Titular no explica adecuadamente la carencia de relación entre las partes, sino que, por el contrario, en la sección “sobre nosotros” de su portal, el Titular se declara un distribuidor de productos LEGO;
- xii. El Titular incluye el símbolo ® cuando se refiere a las marcas LEGO y SERIOUS PLAY, lo que puede suscitar confusión con respecto a la fuente, el patrocinio, la afiliación o la autorización de su página Web;
- xiii. El nombre de dominio en disputa está conectado con una página web comercial que ofrece y promueve talleres basados en la metodología LEGO SERIOUS PLAY, lo que evidencia que el Titular está usando el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Titular;
- xiv. El 13 de julio de 2022, la Promovente envió una carta de cese y desistimiento al Titular, quien contestó a través de su representante legal el 17 de octubre de 2022 intentando venderle el nombre de dominio en disputa a la Promovente por dos millones de pesos mexicanos, una cuantía que supera con creces sus gastos de bolsillo relacionados con el registro del nombre de dominio en disputa, lo que demuestra mala fe del Titular en términos de la Política.

## **B. Titular**

El Titular no contestó la Solicitud.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Preliminar**

En vista de que la Política es una variante de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la “Política UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a la doctrina reflejada 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](#)”).

### **B. General**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar 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 tiene derechos la Promovente;
- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
- iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto se avoca enseguida a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.

**C. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar 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 tiene derechos la Promovente**

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar si la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente es reconocible en la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

La Solicitud se basa en diversos registros mexicanos que amparan la marca LEGO, así como en un registro estadounidense y uno europeo de la marca SERIOUS PLAY. Todos estos registros están vigentes y preexisten al nombre de dominio en disputa (Ver apartado 4 *supra*).

Al confrontar la marca LEGO con el nombre de dominio en disputa el Experto reconoce de inmediato la famosa marca de la Promovente dentro del nombre de dominio del Titular.

La sola inclusión de la marca LEGO al nombre de dominio en disputa resultaría suficiente para tener por acreditado el primer requisito de la Política sin importar los términos adicionales que contenga el nombre de dominio en disputa. Ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) (cuando la marca del demandante es reconocible dentro del nombre de dominio del demandado se actualiza la similitud en grado de confusión entre ambos signos pese a la incorporación de términos adicionales al nombre de dominio en disputa).

Pero en este caso, los términos adicionales que contiene el nombre de dominio también corresponden a una marca registrada de la Promovente.

De tal suerte que el nombre de dominio en disputa se conforma única y exclusivamente por las marcas LEGO y SERIOUS PLAY de la Promovente.

La extensión “.com.mx” es irrelevante para efectos de este requisito ya que su presencia en el nombre de dominio en disputa obedece a razones de orden técnico. Ver sección 1.11.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

Por ende, el Experto determina que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión con respecto a cada una de las marcas registradas LEGO y SERIOUS PLAY de la Promovente.

Habida cuenta de lo anterior, queda superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

**D. Derechos o intereses legítimos**

El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- i. 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;
- ii. 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
- iii. 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.”

Las alegaciones de la Promovente, no refutadas por el Titular, se estiman fundadas por el Experto a la luz de las constancias que integran el expediente.

Toda vez que el nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de las marcas LEGO y SERIOUS PLAY de la Promovente, aquel genera una confusión por asociación con dichas marcas, lo que precluye la posibilidad de que el Titular adquiera derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política. Ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

El nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio Web que ofrecía y promocionaba talleres basados en la metodología LEGO SERIOUS PLAY. Por otra parte, la actual captación de tráfico a través del nombre de dominio en disputa, que es luego desviado a un portal alojado en “www.camarena.rhh.mx” no corresponde a una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio en disputa.

Ello debido a que un usuario de Internet que accede al nombre de dominio en disputa <legoseriousplay.com.mx> espera encontrar un portal de la Promovente, y en cambio, es remitido sin su consentimiento a un portal identificado como ‘CAMARENA’ que se aloja en un nombre de dominio diferente al que se ingresó inicialmente.

Una vez dentro del portal del Titular, el visitante es hecho creer que se encuentra en un sitio web de la Promovente, ya que el portal en cuestión contiene las marcas de la Promovente LEGO y SERIOUS PLAY, así como imágenes de los bloques de plástico interconectables que caracterizan los sets de construcción a escala comercializados mundialmente bajo la marca LEGO.

Estas circunstancias son suficientes para concluir que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con el segundo requisito del artículo 1.a) de la Política.

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

El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

- i. 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 un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
- ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

Por principio de cuentas, el Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer requisito de su artículo 1.a).

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto toma nota de la reputación que posee la marca LEGO tanto en México como en el resto del mundo. Ver *LEGO Juris A/S c. Daniel Korzeniewski / Registration Private*, Caso OMPI No. [DMX2011-0021](#) (“Es importante tener en cuenta la notoriedad de la marca LEGO a nivel mundial, incluyendo en México, al ser una de las marcas reconocidas en el sector”).<sup>4</sup>

La composición del nombre de dominio en disputa evidencia que el Titular se apropió indebidamente de las marcas LEGO y SERIOUS PLAY de la Promovente para registrarlas como nombre de dominio.

Habida cuenta de: a) la reputación de las marcas LEGO y SERIOUS PLAY de la Promovente; b) la composición del nombre de dominio en disputa; y c) el contenido del portal alojado en el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que el Titular tenía en mente las marcas de la Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio Web que ofrecía y promocionaba talleres basados en la metodología LEGO SERIOUS PLAY. Asimismo, la captación actual de tráfico mediante el nombre de dominio en disputa, para desviarlo a un portal alojado en “www.camarena.rhmx” que promociona servicios bajo las marcas LEGO y SERIOUS PLAY, sin contar con la autorización de la Promovente, configura mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa. Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la Promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web.

Un indicio adicional de mala fe lo constituye la oferta hecha a nombre y por cuenta del Titular, mediante carta de fecha 17 de octubre de 2022, para vender el nombre de dominio en disputa a la Promovente por dos millones de pesos mexicanos. Esta cuantía del precio de venta hace presumir al Experto que el Titular registró o adquirió el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de venderlo a la Promovente, por un valor que excede los costos que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio en disputa.

Las condiciones arriba apuntadas forman convicción en el Experto de que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y ha venido usándose de mala fe.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 1.a) de la Política.

---

<sup>4</sup> No pasa inadvertido al Experto que en la carta de fecha 13 de julio de 2022 remitida al Titular, el representante de la Promovente hizo mención de una declaratoria de fama de la marca LEGO expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 30 de junio de 2015. Sin embargo, al no señalarse nada en la Solicitud con respecto a dicha declaratoria, ni exhibirse copia de la declaratoria, y en su caso de su actualización, la citada declaratoria no se toma en cuenta en esta decisión.

## 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 <legoseriousplay.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

**Reynaldo Urtiaga Escobar**

Experto Único

Fecha: 22 de marzo de 2023