

## **Decisión del Grupo de Expertos**

MERCADOLIBRE, S. DE R.L. DE C.V. c. WhoisGuard Protected  
Caso No. DMX2023-0007

### **1. Las Partes**

La Promovente es MERCADOLIBRE, S. DE R.L. DE C.V., México, representada por Arochi & Lindner, México.

El Titular es WhoisGuard Protected, Panamá.

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

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <nercadolibre.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 Namecheap.

### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de febrero de 2023. El mismo día el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. También el 10 de febrero de 2023, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular (Desconocido) y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 16 de febrero de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 21 de febrero de 2023.

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 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de marzo 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 15 de marzo de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de marzo de 2023, 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 es una sociedad mexicana, que cuenta con una afamada plataforma de comercio electrónica, accesible a través del nombre de dominio <mercadolibre.com.mx>.

La Promovente, en conjunto con otras sociedades mercantiles pertenecientes al mismo grupo económico, son las únicas y exclusivas titulares de las marcas MERCADO LIBRE registradas en México. Se destacan las siguientes:

- Registro Número 878605 MERCADO LIBRE.COM.MX y diseño, registrado en clase 35 con fecha de concesión 27 de abril de 2005.
- Registro Número 2141284 MERCADO LIBRE y diseño, registrado en clase 35 con fecha de concesión 17 de septiembre de 2020.
- Registro Número 1693373 MERCADO LIBRE y diseño, registrado en clase 38 con fecha de concesión 10 de noviembre de 2016.
- Registro Número 1906990 MERCADO LIBRE y diseño, registrado en clase 45 con fecha de concesión 27 de julio de 2018.
- Registro Número 1968378 MERCADO LIBRE y diseño, registrado en clase 16 con fecha de concesión 11 de febrero de 2019.
- Registro Número 1693374 MERCADO LIBRE y diseño, registrado en clase 42 con fecha de concesión 10 de noviembre de 2016.
- Registro Número 2048230 MERCADO LIBRE PRIME, registrado en clase 41 con fecha de concesión 21 de octubre de 2019.

La Promovente es pública y comúnmente conocida como "Mercado Libre", tanto por sus marcas registradas, como por el mismo nombre que lleva la plataforma de comercio electrónico que la ha hecho famosa en México.

La Promovente es titular del nombre de dominio <mercadolibre.com.mx>, registrado en el año 1999, es decir, con 20 años de anticipación al nombre de dominio en disputa (6 de noviembre de 2019).

El nombre de dominio en disputa está hospedado en el sitio del Agente Registrador del nombre de dominio, Namecheap.

Este Experto tuvo acceso al nombre de dominio en disputa y constató que en la página a la que resuelve, se incluye un enlace de tipo pago por clic ("PPC" por sus siglas en inglés) con el título "Online Marketplace

Sites”, mismo que direcciona al sitio <academia.sonareconsulting.com> relacionado con la “Academia Sonar Consulting”, en el que promocionan cursos para vender productos en plataformas electrónicas.

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

### **A. Promovente**

La Promovente señala lo siguiente sobre sus propias actividades:

- I. Que es una sociedad mexicana, que opera la plataforma de comercio electrónico “www.mercadolibre.com.mx”.
- II. Que la marca MERCADO LIBRE y sus variantes, están registradas en México.
- III. Que su plataforma electrónica y su marca MERCADO LIBRE gozan de fama en México.
- IV. Que su nombre de dominio oficial <mercadolibre.com.mx> fue registrado desde el año 1999.

La Promovente señala lo siguiente sobre el nombre de dominio en disputa:

- I. Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca MERCADO LIBRE. La única diferencia entre los mismos es la sustitución de la letra “m” por la “n” en la palabra “Mercado”. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de las palabras “mercado” y “nercado” es muy similar, causando que sean confundibles al ser escuchadas. Asimismo, en el teclado de una computadora u otro dispositivo electrónico, la “n” y la “m” están ubicadas una al lado de la otra, pudiendo ser altamente posible una errata involuntaria tipográfica, que lleve al usuario al sitio web hospedado en el nombre de dominio en disputa, en lugar de aquel correspondiente a <mercadolibre.com.mx>.
- II. Que no tiene registro de la existencia de algún/algunos socio/s comercial/es que pudiere/n legítimamente estar utilizando u ofertando bienes o servicios bajo el término “nercadolibre.com.mx”.
- III. Que no ha otorgado autorización o licencia alguna a terceros fuera del grupo comercial, para que puedan hacer uso de sus marcas registradas.
- IV. Que no ha advertido prueba alguna de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa y/o similares a los vocablos “nercadolibre” y/o “mercadolibre”, en relación con ofertas de buena fe de productos o servicios; así como tampoco advierte que algún tercero haya sido legítimamente conocido como “nercadolibre” en México.
- V. Que resulta clara la intención del Titular de haber registrado y adquirido el nombre de dominio en disputa, con el fin último de venderlo o alquilarlo a un mayor precio de adquisición y, con ello, obtener una ganancia a raíz de la semejanza que tiene con la plataforma de comercio electrónico MERCADO LIBRE en México, correspondiente a la Promovente. En este sentido, el titular se vale del prestigio y reconocimiento que tiene la marca MERCADO LIBRE en México, para obtener beneficios económicos indebidos.

### **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](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

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.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la LDRP y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones emitidas en el marco de la UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición.

### **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 contiene una denominación similar en grado de confusión a la marca MERCADO LIBRE propiedad de La Promovente. La única diferencia entre las mismas, es la sustitución de la letra “m” por “n” en la palabra “mercado”. A lo anterior, se adiciona la presunción de que el Titular eligió sustituir la letra “m” por la “n”, al considerar que, siendo que ambas letras son adyacentes en los teclados de dispositivos electrónicos, es factible que existan errores tipográficos entre los usuarios que los lleven a teclear “nercado” en vez de “mercado”, al querer acceder al sitio oficial de la Promovente.

El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca MERCADO LIBRE.

Por lo anterior, este Experto considera que 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 *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca MERCADO LIBRE en México, al menos desde el año 2005, con más de 14 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (2019).

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual contiene una denominación similar en grado de confusión a la marca MERCADO LIBRE.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como “mercado libre” o “mercado libre”.

El nombre de dominio en disputa está hospedado en el sitio del Agente Registrador del nombre de dominio, con enlaces PPC.

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 MERCADO LIBRE ha sido usada en México con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca MERCADO LIBRE es famosa en México, siendo una de las plataformas electrónicas más usadas en el país; por lo que resulta válido asumir que el Titular conocía la marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que, siendo que las letras “n” y “m” son adyacentes en los teclados de computadoras y dispositivos electrónicos, existe la presunción de que el Titular optó por un nombre de dominio con un error tipográfico común, con la intención de confundir a los usuarios que buscan a la Promovente. Por lo anterior, resulta conducente concluir que el Titular registró el nombre de dominio en disputa actuando con mala fe.

Adicionalmente, el hecho que el nombre de dominio en disputa contenga enlaces PPC, permite concluir la intención del Titular de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web.

Asimismo, el hecho de que la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa contenga *inter alia*, un enlace titulado “Online Marketplace Sites”, mismo que resuelve a la página de un tercero “www.academia.sonareconsulting.com”, en la que se publicita cursos para vender en plataformas electrónicas, crea la presunción de que el nombre de dominio en disputa es usado de mala fe por el Titular al generar, con ánimo de lucro, tráfico a páginas de terceros.

El Experto llega a la conclusión de que las circunstancias de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y es usado de mala fe por el Titular.

## **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 <nercadolibre.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Mauricio Jalife Daher/*

**Mauricio Jalife Daher**

Experto Único

Fecha: Abril 7, 2023