

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Infosys Limited c. INFOSYST / Luis Enrique Pérez Molina
Caso No. DMX2023-0010

1. Las Partes

La Promovente es Infosys Limited, India representada por Gonzalez Rossi & Abogados, México.

EL Titular es INFOSYST / Luis Enrique Pérez Molina (“el Titular”), México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <infosyst.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 Online Solutions.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 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 23 de febrero 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 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 24 de febrero de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 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 20 de marzo de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 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.

El día 27 de marzo de 2023 la Promovente envió al Centro comunicación suplementaria, misma que fue enviada al Experto para su valoración.

4. Consideración Previa: Comunicación suplementaria

Respecto a la comunicación suplementaria no solicitada presentada por la Promovente el 27 de marzo de 2023, se señala lo siguiente. De acuerdo al párrafo 14 del Reglamento, y a lo expuesto en diversas decisiones, es facultativo para este Experto aceptar en su caso la presentación de escritos suplementarios no solicitados. En la especie, dicha comunicación de la Promovente hacía alusión a un hecho superveniente, a saber, a un cambio en el sitio web al que el nombre de dominio en disputa redirige.

El Experto admite la referida comunicación en virtud de que ni la Política, ni el Reglamento, ni el Reglamento Adicional contemplan la presentación por las Partes de escritos suplementarios no solicitados. No obstante lo anterior, el Experto hace notar que los hechos detallados en la comunicación suplementaria (que el Experto ha podido verificar por su parte) no tienen una incidencia determinante, que pudiera afectar el sentido de la decisión.

5. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa fundada en 1981, dedicada a la prestación de servicios de tecnologías de la información y consultoría.

La Promovente cotiza en NASDAQ en Nueva York y tiene más de 346,000 empleados alrededor del mundo.

La Promovente es titular de diversos registros de marca para INFOSYS en más de 50 países. En México, la Promovente cuenta con los siguientes registros de marca:

Marca	Jurisdicción	No. de Registro	Clase	Fecha de registro
INFOSYS	México	1887069	9	24 de mayo de 2018
INFOSYS	México	1117010	38	26 de agosto de 2009
 INFOSYS	México	1117012	38	26 de agosto de 2009
INFOSYS	México	1571557	37	10 de septiembre de 2015

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de octubre de 1998, el cual redirige al nombre de dominio <infosyst.mx>, que, a su vez, resuelve a un sitio web en el que se ofrecen productos y servicios relacionados con tecnologías de la información.

6. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumentó lo siguiente:

1. El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión 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.

Que la marca INFOSYS goza de un enorme prestigio y reconocimiento a nivel mundial.

Que el nombre de dominio en disputa es similar a las marcas registradas de la Promovente ya que la incorpora en su totalidad únicamente con la adición de una “t” al final de la marca INFOSYS.

Que la adición de la letra “t” y la extensión “.mx” no tienen ningún impacto en la impresión general de la marca INFOSYS y por lo tanto no es relevante para efectos de la determinación de la identidad o similitud en grado de confusión.

2. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que el Titular emprendió una estrategia desde por lo menos 2006 para intentar abusar del sistema jurídico de marcas con la intención de bloquear el uso y registro de INFOSYS y así obtener sumas millonarias como “compensación” por permitir a la Promovente el uso de dicha marca, misma que tiene el legítimo derecho de usar.

Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa oferta y publicita los mismos servicios y productos que se encuentran protegidos por los registros de marca de la Promovente.

Que el Titular señala que tiene oficinas en los Estados Unidos de América y Puerto Rico, donde la Promovente es titular de diversos registros de marca y ha hecho uso por lo menos desde 1987.

Que la Promovente y el Titular han estado involucrados en diversos procedimientos legales en México en los que se ha debatido la legitimidad de las marcas registradas del Titular.

Que dos registros marcarios propiedad del Titular fueron declarados caducos.

Que el Titular en 2013 envió a la Promovente una carta de advertencia en la que señala que tiene conocimiento de que la Promovente usa la marca INFOSYS en México, la cual es semejante en grado de confusión a INFOSYST y propone alternativas para permitir el uso de dicha marca, como un licenciamiento o una cesión onerosa de sus registros de marca.

Que en 2013 y 2014 el Titular intentó intimidar a la Promovente mediante la amenaza de iniciar un procedimiento de infracción.

Que, derivado de que los registros de marca del Titular fueron caducados por falta de uso entre 2011 y 2014, el Titular no registró dichas marcas con el fin de usar las marcas en el comercio, sino como parte de una estrategia elaborada de bloquear el uso y registro de la marca de la Promovente y de exigir una suma irracional a cambio de permitir el uso de esta.

Que de lo anterior se acredita que el Titular no hace un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, sino que la oferta de servicios solo tiene la intención de interrumpir las actividades comerciales y servicios de la Promovente y pretende intentar una oferta de servicios mediante el uso de marcas y nombres de dominio con la intención de desviar clientela de la Promovente.

Que todos los registros de marca propiedad del Titular han sido anulados y/o caducados por lo que el uso de la marca INFOSYST por parte del Titular supone un uso ilegal que infringe los derechos de marca de la Promovente.

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado en octubre de 1998, solo unos meses antes de la Oferta Pública Inicial de la Promovente en el mercado de valores de los Estados Unidos de América.

Que durante 1998 la Promovente realizó un fuerte plan de inversión, de mercadotecnia y de publicidad para poder lograr una Oferta Pública Inicial fructífera.

Que, en 2013, el Titular manifestó de forma expresa que tenía conocimiento que la Promovente hacía uso en México de la marca INFOSYS, además de que requirió absurdas cantidades de dinero. Esta situación genera la inferencia de que a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa sabía de la existencia de la marca de la Promovente y del prestigio de ésta.

Que el Titular debió haber sabido de la existencia de la marca INFOSYS a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa se ha usado con el propósito de tratar de generar evidencia artificial que pretendía ser usada para defender los registros de marca que no estaban en uso y que, únicamente los registró con la finalidad de bloquear el uso y registro de la propia marca de la Promovente para posteriormente tratar de venderlos por un valor que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante 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;
- (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política 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 Política 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 ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)").

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;

La Promovente ha probado contar con registros de la marca INFOSYS, tanto en México como en otros países.

La marca de la Promovente, INFOSYS, fue reconocida como marca famosa por la oficina de marcas de la India (ver *Infosys Limited c. Pradeep Shukla, Infosys Limited*, Caso OMPI No. [D2022-1167](#)).

El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada INFOSYS, porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa adicione la letra “t”, no evita la semejanza en grado de confusión con la marca INFOSYS de la Promovente (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas*, Caso OMPI No. [D2007-0768](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash*, Caso OMPI No. [D2000-0076](#); *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. [D2000-0553](#); y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours*, Caso OMPI No. [D2004-0388](#)).

La presencia del nombre de dominio correspondiente a códigos de países (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, así como del dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “SLD”) “.com” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o semejanza en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#) y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos / Registro y uso de mala fe

Por cuestión de método, y en vista de las circunstancias en torno a este caso, el Experto procederá al análisis del segundo y del tercer elemento de la Política en conjunto.

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

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa 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 en disputa, 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 en disputa, 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.

La Promovente argumenta que el Titular emprendió una estrategia desde por lo menos 2006 para intentar obtener una marca registrada similar en grado de confusión a la marca INFOSYS de la Promovente para así, intentar bloquear el registro y uso de la marca en México y en el nombre de dominio en disputa.

De igual manera, la Promovente argumentó y acreditó que el Titular era titular de los siguientes seis registros de marca para INFOSYST en México:

Marca	Jurisdicción	No. de Registro	Clase	Fecha de registro
INFOSYST	México	937510	37	31 de mayo de 2006
INFOSYST	México	938133	9	13 de junio de 2006
INFOSYST	México	1461478	36	11 de junio de 2014
INFOSYST	México	1733165	42	15 de marzo de 2017
INFOSYST	México	1935699	42	17 de octubre de 2018
INFOSYST LA LLAVE DEL SOFTWARE	México	1948322	42	20 de noviembre de 2018

No obstante, el 28 de febrero de 2014, la Promovente presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") solicitudes de declaración administrativa de caducidad de los registros de marca Nos. 937510 INFOSYST y 938133 INFOSYST, los cuales mediante resoluciones de fechas 30 de septiembre de 2014 y 19 de septiembre de 2016 fueron declarados caducos. De manera similar, el día 25 de julio de 2019, la Promovente presentó solicitudes de declaración administrativa de nulidad ante el IMPI de los registros de marca Nos. 1461478 INFOSYST, 1733165 INFOSYST, 1948322 INFOSYST LA LLAVE DEL SOFTWARE y 1935699 INFOSYST, mismos que mediante resoluciones de fecha 28 de abril de 2022 fueron declarados nulos por la autoridad. Por tanto, el Experto nota que, en la fecha de emisión de esta decisión, el Titular ya no cuenta con registros de marca vigentes.

Ahora bien, el Experto hace notar que el párrafo 1(c) de la Política no exige que una titular cuente con registros de marca para que se considere que cuenta con derechos o intereses legítimos.

El anexo 2 a la Solicitud de la Promovente contiene una fe de hechos que comprende impresiones de pantalla del sitio al que redirige el nombre de dominio en disputa, a partir de la cual se observa que en dicho sitio web se menciona que es operado por "Infosyst de México, S.A. de C.V.", con un establecimiento ubicado en la Ciudad de México, que se han ofrecido servicios relacionados con las tecnología de información de manera aparentemente legítima, y que en el mismo sitio se despliegan diversas certificaciones de calidad que esta empresa obtuvo de terceros certificadores, así como diferentes clientes (empresas conocidas) a los que el Titular indica haberles prestado servicios. El Experto hace notar que los servicios que se ofrecen en el sitio relacionado con el nombre de dominio en disputa son los siguientes: "RPA Robots para actividades administrativas", "BPM Business Process Management", "Proyecto cerrado TIC", "Fábrica de Software y Testing /TMMi3", "Desarrollo de App's Móviles" y "Tiempo y materiales, servicios especializados en TIC con SLA".

A la luz de lo anterior, para efectos de la Política, este Experto considera que el Titular venía desarrollando una actividad aparentemente genuina, como consecuencia de la cual probablemente el Titular haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa con independencia de si tenía o no marcas registradas vigentes, tal como lo establece el párrafo 1.(c)(ii) de la Política.

De la evidencia y alegatos aportados por la Promovente, no se desprende que las actividades que el Titular ha realizado a través del nombre de dominio en disputa no constituyen un uso genuino y legítimo, o que el nombre de dominio en disputa no se ha utilizado en relación a una oferta *bona fide* de servicios.

Este Experto considera que no existe evidencia suficiente para determinar que, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa no se ha utilizado en relación con una oferta de buena fe de servicios.

El Experto nota que en los procedimientos bajo la Política, le corresponde al Promovente la carga de la prueba de que se cumplen los tres requisitos exigidos bajo la Política. El hecho de que el IMPI haya emitido resoluciones por las que se declaró administrativamente la caducidad / nulidad de marcas INFOSYST registradas en un tiempo por el Titular, no da pie a concluir, de manera automática, que este carezca de los referidos derechos o intereses legítimos bajo la Política. Tampoco resulta determinante en contra de lo que argumenta la Promovente, que la autoridad en México resolviera que el Titular no había hecho uso real y efectivo de las marcas INFOSYST en el periodo comprendido entre el 2011 y 2014. En este sentido, si bien puede que el Titular no hubiera hecho uso de dichas marcas en el mencionado periodo, a los efectos del presente procedimiento resulta relevante la conducta general del Titular, y en particular en vista de las circunstancias del caso, el uso que se venía haciendo del nombre de dominio en disputa.

Visto el contenido del sitio web en cuestión, el Experto considera que no ha sido suficientemente sustentado que el Titular haya hecho un uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa, con intención de interrumpir las actividades comerciales de la Promovente o de desviar clientela de este. Al respecto, se hace especial énfasis en el sentido de que las aseveraciones deben estar debidamente sustentadas en las pruebas que correspondan. El Experto ha visitado la página web de la Promovente y la página del Titular a la cual redirige el nombre de dominio en disputa, y aprecia a simple vista las diferencias entre los mismos,

incluyendo por ejemplo las diferencias entre las tipografías y los colores de los logos. Es por ello que a pesar de la similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca INFOSYS de la Promovente, el Experto no puede concluir que la intención del Titular con respecto del nombre de dominio en disputa hubiera sido ilegítima a los efectos de la Política. Es importante recalcar, que el nombre de dominio en disputa está intrínsecamente relacionado y actualmente redirige al nombre de dominio <infosyst.mx>, registrado en el año 2021 y sobre el cual el Titular tiene también titularidad.

Por lo que hace al registro y uso de mala fe, el Experto destaca lo siguiente. Como se mencionó anteriormente, actualmente el nombre de dominio en disputa redirige al nombre de dominio <infosyst.mx>, pero en el pasado, el nombre de dominio en disputa se utilizaba en relación a un sitio web en donde aparentemente se ofrecían servicios en México relacionados con asistencia técnica en tecnologías de información. Existen constancias en el sitio de “Wayback Machine” (ver la sección 4.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)) que demuestran que el sitio web asociado con el nombre de dominio en disputa se ha utilizado desde por lo menos el año 2001, de manera continua.

Al no haber presentado el Titular una respuesta, no le es posible al Experto determinar la razón por la cual el Titular eligió el término “INFOSYST” para el nombre de dominio en disputa, registrado en 1998, sin que haya evidencias suficientes para concluir que dicha selección respondía a la similitud con la marca de la Promovente. Por otro lado, si bien la Promovente manifiesta que es una empresa India con presencia actual en más de 50 países, tampoco existen constancias en el expediente que permitan concluir que el Titular conocía o debió haber conocido al Promovente a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, ni durante los años subsiguientes en los que el Titular parecería que llevó a cabo su actividad comercial. La primera solicitud de marca INFOSYS de la Promovente no fue presentada en México hasta el año 2013, es decir, años después a la fecha en que se registró y se empezó a utilizar el nombre de dominio en disputa, por lo que el Experto no puede concluir en cuanto a los motivos por los que se habría seleccionado el nombre de dominio en disputa por el Titular.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa redirige a un sitio web en inglés en el que se ofrecen productos y servicios relacionados con tecnologías de la información. Tal como se indica en la comunicación suplementaria de la Promovente, el Titular agregó recientemente al sitio web una leyenda que indica que después de 30 años de trabajar como “Infosyst”, procederá a utilizar otra marca. Si bien de este cambio en el uso del nombre de dominio en disputa no se desprende un uso de mala fe, el Experto toma nota del hecho que el Titular ha indicado que dejará de utilizar la marca INFOSYST.

Por lo anterior, este Experto considera que en el expediente no existe evidencia, sea de las que establece de forma enunciativa el párrafo 1.b de la Política o alguna otra, para determinar que el registro o uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe.

El Experto nota las numerosas cuestiones abiertas en el presente caso las cuales no se han podido analizar debido a la falta de evidencia en el expediente y la naturaleza expeditiva del procedimiento bajo la Política (como por ejemplo si el Titular conocía o no al Promovente cuando comenzó a utilizar la denominación “Infosyst”, cuál había sido el motivo por el que el Titular escogió dicha denominación cuando registró el nombre de dominio en disputa). Es importante destacar que la naturaleza y objetivo de la Política son los de dirimir controversias relacionadas con conductas de ciberocupación, es decir, el registro abusivo de nombres de dominio, razón por la cual su alcance es limitado a casos de registro o uso abusivos de nombres de dominio. En este caso, el Experto considera que la Promovente no ha probado que éste sea un caso de ciberocupación.

8. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 14 de abril de 2023