

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Caterpillar Inc. c. Ventas Caterpillar

Caso No. DMX2023-0017

### 1. Las Partes

La Promovente es Caterpillar Inc., Estados Unidos de América, representada por Baker & McKenzie Abogados, S.C., México.

El Titular es Ventas Caterpillar, México.

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

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <ventascaterpillar.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 8 de mayo de 2023. El 9 de mayo 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 16 de mayo 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 17 de mayo de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de junio 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 7 de junio de 2023.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de junio 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**

La Promovente es una compañía estadounidense fundada en 1890 que se dedica a diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar maquinaria, motores y otros productos, siendo el principal fabricante en el mundo de equipos de construcción y minería, motores diésel y gas naturales para camiones de obras, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas.

La Promovente es también una empresa con presencia a nivel internacional que figura en la lista Fortune 100.

La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en México, entre otros:

- Registro 1016503 CATERPILLAR en clase 35, vigente y con fecha de concesión 30 de noviembre de 2007.
- Registro 1738255 CAT Y DISEÑO en clase 35, vigente y con fecha de concesión 29 de marzo de 2017.
- Registro 1083754 CATERPILLAR en clase 37, vigente y con fecha de concesión 12 de febrero de 2009.
- Registro 1068133 CAT Y DISEÑO en clase 37, vigente y con fecha de concesión 23 de octubre de 2008.
- Registro 1065878 CAT Y DISEÑO en clase 37, vigente y con fecha de concesión 10 de octubre de 2008.

Dichos registros marcarios en adelante se denominarán "MARCAS CATERPILLAR".

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de marzo de 2023 y actualmente resuelve a un sitio web inactivo.

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

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

La Promovente aduce que:

- El nombre de dominio en disputa resulta ser semejante en grado de confusión a las marcas de la Promovente al encontrarse compuesto por el término "CATERPILLAR", el cual se encuentra protegido por los registros de marca de la Promovente.
- Aún cuando el nombre de dominio en disputa combina las MARCAS CATERPILLAR con el término "ventas", la adición de este último no es suficiente para desvirtuar la semejanza en grado de confusión con las marcas de la Promovente, ya que este no es un término que añada suficiente distintividad como para distinguirse de las MARCAS CATERPILLAR, sino que únicamente hace referencia a una operación comercial, valiéndose de la inferencia de que los productos que se comercializan son de la Promovente.
- La adición del término "ventas" en el nombre de dominio en disputa únicamente hace referencia a que se trata de un sitio web en el cual venden/comercializan productos y servicios de la Promovente.

- El uso del nombre de dominio en disputa indudablemente puede inducir a los consumidores a error o engaño haciéndolos creer que dicho nombre de dominio se relaciona con la Promovente, ya sea porque el nombre de dominio en disputa está relacionado con el modelo de negocio de la Promovente, el nombre de dominio es operado por la Promovente, o el registrante tiene autorización de la Promovente para utilizar su marca insignia en el nombre de dominio en disputa.
- El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
- La Promovente no ha otorgado al registrante ningún tipo de autorización, permiso o licencia que le permita utilizar las MARCAS CATERPILLAR de alguna forma.
- A la fecha, no existen pruebas de que el Titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicio, o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos.
- El Titular ha actuado de mala fe utilizando las MARCAS CATERPILLAR, propiedad de la Promovente, para registrar el nombre de dominio en disputa y realizar prácticas de competencia desleal para engañar a los consumidores, buscando obtener para si una ventaja económica a través del uso y explotación del nombre de dominio en disputa.
- Asimismo, el Titular, en su calidad de particular, empresa u organización, no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.
- El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, tiene la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de las MARCAS CATERPILLAR.
- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe, debido a las siguientes razones: fue registrado o adquirido de mala fe con el fin de engañar al público consumidor induciéndolo a error o engaño haciéndole creer que se trata de una página web en donde se venden o comercializan productos o servicios de la Promovente; y el Titular pretende, intencionalmente, y de mala fe atraer, con ánimo de lucro, a usuarios interesados en productos o servicios de la Promovente y obtener de estos una ganancia

## **B. Titular**

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

## **6. Debate y conclusiones**

En términos de lo establecido en la Política, la Promovente debe acreditar los siguientes requisitos: i) que el nombre de dominio en disputa sea 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) que la Titular carece de 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 de mala fe.

Tal como se mencionó líneas arriba, el Titular no presentó una contestación a la Solicitud y por tanto, este Experto determina que se pueden considerar como ciertas algunas afirmaciones de la Promovente, con base en la Sección 4.2 de 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](#)"). Y al efecto se hace notar similitudes entre la Política y la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP", por sus siglas en inglés); razón por la cual se hará referencia, en caso de considerarse necesario, a Decisiones rendidas por un Experto o Grupo de Expertos conforme a la UDRP, a

saber: *Avon Products, Inc. c. Leticia Padilla*, Caso OMPI No. [D2019-1270](#); y *Cellnex Telecom, S.A. c. Nacho Mateo, Valor Information Technologies, S.L.*, Caso OMPI No. [D2020-2212](#).

**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 Titular ha acreditado derechos sobre las MARCAS CATERPILLAR, incluyendo marcas registradas en México.

Ahora bien, por lo que hace a la identidad o similitud en grado de confusión entre las MARCAS CATERPILLAR y el nombre de dominio en disputa, es de señalarse que dicho nombre de dominio en disputa incluye íntegramente la denominación CATERPILLAR.

Esto es, el nombre de dominio en disputa está compuesto por la palabra “ventas”, la marca “CATERPILLAR” de la Promovente y el dominio de primer nivel “.com.mx”, y en opinión de este Experto es similar en grado de confusión con las MARCAS CATERPILLAR.

La anteposición de la palabra “ventas” no elimina la referida similitud.

Y, de acuerdo con múltiples casos, se ha señalado como explorado Derecho que al hacerse una comparación entre marcas y nombres de dominio no debe tomarse en cuenta, para determinar la identidad o similitud en grado de confusión, el dominio de primer nivel, como sufijo, por ser un requisito técnico.

Por todo ello, en términos de los apartados 1.7, 1.8 y 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), este Experto tiene por colmado el primer supuesto señalado en la LDRP para los procedimientos de reivindicación de nombres de dominio.

**B. Derechos o intereses legítimos**

La Promovente afirma que el Titular carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa y ello no ha sido rebatido por el propio Titular, al no haber contestado la Solicitud.

En ese orden de ideas, de las actuaciones del caso no se observa que el Titular cuente con autorización, permiso o licencia para el uso de las MARCAS CATERPILLAR; que el Titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; que el Titular ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa; o que el Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior, este Experto establece que en términos de lo señalado en los apartados 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) y en *Compagnie Générale des Établissements Michelin c. Carlos Garcia*, Caso OMPI No. [DMX2019-0023](#); y *Arcelormittal (Sa) c. Manuel Lopez, Manuel Lopez Cantu*, Caso OMPI No. [D2019-0604](#), se ha acreditado el requisito establecido en el artículo 1.a.ii de la Política.

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

En opinión de este Experto, la Promovente ha acreditado que las MARCAS CATERPILLAR son famosas en México, tal y como ha sido reconocido en Decisiones previas como: *Caterpillar, Inc. c. Personal*, Caso OMPI No. [D2010-2190](#); y *Caterpillar, Inc. c. Frendi Nikon*, Caso OMPI No. [D2011-1969](#).

En consideración del que suscribe, la composición del nombre de dominio en disputa con la palabra “ventas” (como referencia al efecto de transmitir algún bien a cambio de un precio), la marca CATERPILLAR y el dominio de primer nivel “.com.mx” genera entre los cibernautas un riesgo de confusión por asociación

con la Promovente y su marca, y toda vez que no hubo contestación a la Solicitud, el Titular no se ha manifestado al respecto.

Por otro lado, se ha acreditado fehacientemente que las MARCAS CATERPILLAR fueron registradas antes del nombre de dominio en disputa.

En virtud de ello, se presume que el Titular llevó a cabo el registro del nombre de dominio en disputa conociendo la fama y reconocimiento de las MARCAS CATERPILLAR, y con la intención de hacer creer al público consumidor que en el nombre de dominio en disputa se ofrecen productos de la Promovente, 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. Aunado a lo anterior, la falta de respuesta antes descrita por parte del Titular hace inferir que el nombre de dominio en disputa no es del interés del Titular.

Del anterior análisis, y con base en los apartados 3.1 y 3.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) y *Juul Labs, Inc. c. Will Simon*, Caso OMPI No. [DMX2018-0028](#); y *Caterpillar, Inc. c. Jose Luis Garcia Ramirez*, Caso OMPI No. [D2019-0396](#), este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

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

*/Enrique Ochoa de González Argüelles/*

**Enrique Ochoa de González Argüelles**

Experto Único

Fecha: 30 de junio de 2023