

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Basham, Ringe y Correa, S.C c. REALTY NETWORK

Caso No. DMX2023-0030

1. Las Partes

La Promovente es Basham, Ringe y Correa, S.C, México representada internamente.

El Titular es Realty Network, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bashamandcorrea.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 GoDaddy.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de agosto 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. El 9 de agosto 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 (Domains by Proxy, LLC) y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 9 de agosto 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 el mismo 9 de agosto de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían 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 14 de agosto de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de septiembre 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 5 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de septiembre 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 un Despacho Jurídico de México que inició operaciones en el año 1912.

La Promovente ha recibido reconocimientos de organizaciones, tales como “Who’s Who Legal Firm of the Year”, “Chambers & Partners”, “IP Stars” y “Leaders League”.

La Promovente es miembro activo de diversas organizaciones como “Lex Mundi”, “Ius Laboris” y “World Services Group”.

La Promovente es titular de diversos registros marcarios (en lo sucesivo “marcas BASHAM”) en México.

- Registro de marca 2438303 para la marca BASHAM 1912 y diseño concedido el 16 de agosto de 2022 y que ampara los servicios consistentes en “servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; servicios de información en materia jurídica y asistencia jurídica a través de medios digitales y electrónicos” en clase 45 internacional
- Registro de marca 2438304 BASHAM 1912 y diseño concedido el 16 de agosto de 2022 y que ampara los servicios consistentes en “servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; servicios de información en materia jurídica y asistencia jurídica a través de medios digitales y electrónicos” en clase 45 internacional.
- Registro de marca 2438305 BASHAM 1912 y diseño concedido el 16 de agosto de 2022 y que ampara los servicios consistentes en “servicios jurídicos; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales; servicios de información en materia jurídica y asistencia jurídica a través de medios digitales y electrónicos” en clase 45 internacional.
- Registro de marca 1874532 1912 BASHAM ABOGADOS y diseño concedido el 19 de abril de 2018 para los servicios “servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales” en clase 45 internacional.
- Registro de marca 545146 BASHAM, RINGE Y CORREA concedido el 26 de marzo de 1997 para “servicios de asesoría en materia legal, y servicio jurídico en todas las ramas” hoy pertenecientes a clase 45 internacional.
- Registro de marca 1063703 BASHAM, RINGE Y CORREA S.C. Y DISEÑO, concedido el 30 de septiembre de 2008 para los servicios “servicios legales; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos” en clase 45 internacional.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de marzo de 2023, fecha posterior al otorgamiento de las “marcas BASHAM”.

De acuerdo con los elementos probatorios presentados con la Demanda, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio en el que se ofrecen servicios legales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente aduce lo siguiente:

- (a) El nombre de dominio en disputa del Titular es semejante en grado de confusión con las “marcas BASHAM”, en las que se reproducen los apellidos “Basham” y “Correa” de los Socios Fundadores de la Promovente.
- (b) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que incorpora las “marcas BASHAM” de la Promovente.
- (c) El Titular está aparentando ser el propio Promovente, incluso haciendo referencia a reconocimientos recibidos por el Promovente en la prestación de servicios jurídicos.
- (d) El Titular no usa el nombre de dominio en disputa con una oferta de productos y servicios de buena fe, sino claramente para confundir a los cibernautas y ofrecérseles servicios jurídicos de la Promovente.
- (e) Es evidente que, al registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa, el titular pretende de manera intencional y con ánimo de lucro atraer a usuarios de internet al sitio y crear confusión con respecto al Promovente y sus marcas registradas.
- (f) El Titular registró y utiliza un dominio semejante en grado de confusión a las marcas registradas del Promovente, que se usan desde hace más de un siglo en México, pero además, el mismo nombre de dominio en disputa envía a los usuarios a un sitio donde se les ofrecen servicios jurídicos y se muestran una serie de imágenes y textos que hacen pensar que el Promovente es quien controla ese sitio y que los usuarios de internet podrán recibir mediante el mismo los servicios jurídicos del Promovente, cuando en realidad ello es falso. Inclusive hasta se utiliza la razón social del Promovente en el sitio.
- (g) Debe llamarse la atención al hecho de que el Titular está ocultando su verdadera identidad detrás de un servicio privacidad, atendiendo a la ilicitud de su conducta, lo cual constituye, en su conjunto con las características del nombre de dominio en disputa y del sitio que se muestra en el mismo, prueba irrefutable de la mala fe del Titular.
- (h) Y finalmente, el Titular está actuando con conocimiento y oculta su identidad por saber que no tiene derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

A efecto de mejor proveer, este Experto se referirá a Decisiones otorgadas en términos de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”) detalladas 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](#)”), con el objetivo de hacer valer algunos criterios en la resolución de este caso, dadas las similitudes con la LDRP.

Ante la ausencia de contestación por el Titular, el que suscribe considera la posibilidad de dar por ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente, que considere razonables, en términos de la Sección 4.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por otro lado, es de recalcar a efecto de reivindicar el nombre de dominio en disputa, la Promovente debe satisfacer los siguientes supuestos:

- 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 no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o se haya sido utilizado de mala fe.

Consecuentemente, se lleva a cabo el estudio del caso que nos ocupa:

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 acreditado derechos sobre las “marcas BASHAM”.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa incluye los términos “Basham” y “Correa”, los cuales resultan ser elementos dominantes y característicos de las “marcas BASHAM”. Aun con la inclusión del termino “and”, los elementos dominantes “Basham” y “Correa” de las “marcas BASHAM” son reconocibles dentro del nombre de dominio en disputa, lo que provoca ineludiblemente que el mismo sea semejante en grado de confusión con las “marcas BASHAM”. Ver sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Adicionalmente, como es de explorado Derecho, la adición del dominio de nivel superior es irrelevante al hacer una comparación entre signos a efectos del primer elemento, como se establece en la sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Consecuentemente, este Experto considera que se actualiza el primer elemento para la procedencia de la reivindicación del nombre de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

Como se mencionó líneas atrás, la Promovente adujo que el Titular carecía de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, y ante la falta de contestación, dicha circunstancia no fue refutada.

Esto es, el Titular no aportó evidencia respecto a si era titular de algún derecho de propiedad intelectual (marca, aviso comercial, nombre comercial, reserva de derechos al uso exclusivo, etc.) en términos de la LDRP o si es que era licenciataria, usuario de buena fe o cualquier otro título respecto del nombre de dominio en disputa.

Este Experto revisó la Base de Datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de corroborar si es que el Titular contaba con algún registro y se desplegó la siguiente leyenda: “No se encontró información asociada al titular realty network”.

Si bien es cierto corresponde a la Promovente acreditar su dicho, también lo es que dicha Promovente ha establecido *prima facie* que el Titular del nombre de dominio en disputa carece de derechos e intereses legítimos sobre el mismo. Consecuentemente, la carga de aportar evidencias y pruebas correspondientes para evidenciar derechos e interés legítimos se traslada al Titular. El Titular no presentó contestación

alguna, en la que se potencialmente pudiera acreditar que tuviera derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Para mejor referencia ver la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), así como *GOOGLE LLC c. Antonio Mesa García*, Caso OMPI No. [D2019-1837](#).

En virtud de lo anterior, este Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Titular en relación con nombre de dominio <bashamandcorrea.com.mx>.

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

Para este Experto, el Titular conocía de la existencia de la Promovente y toda su historia antes de llevar a cabo el registro del nombre de dominio en disputa, toda vez que:

- la Promovente es un Despacho de Abogados de gran reconocimiento en México y el mundo;
- el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión con las “marcas BASHAM” y resuelve a un sitio donde se ofrecen servicios legales;
- el nombre de dominio en disputa se registró con un servicio de “Privacidad” y
- la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha posterior a las “marcas BASHAM”.

Aunado a lo anterior, el Titular está aparentando ser la Promovente copiando en su sitio de internet elementos y desplegando datos, casi como si fuese el sitio de internet propiedad de la Promovente. Y es claro también que el ofrecimiento de estos servicios jurídicos busca una ganancia económica para el Titular basada en el engaño a los cibernautas.

En vista de lo anterior, este Experto determina que la Promovente ha acreditado el registro y uso del nombre de dominio en disputa <bashamandcorrea.com.mx> de mala fe, de acuerdo con lo establecido en la Política y la sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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, <bashamandcorrea.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Enrique Ochoa de González Argüelles/

Enrique Ochoa de González Argüelles

Experto Único

Fecha: 30 de septiembre de 2023