

Decisión del Grupo de Expertos

GRUPO VIZ, S.A.P.I. DE C.V. c. Gil Rodriguez

Caso No. DMX2023-0033

1. Las Partes

La Promovente es GRUPO VIZ, S.A.P.I. DE C.V., México, representada por Vila Abogados / Attorneys at Law, México.

EL Titular es Gil Rodriguez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sukarne.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 NEUBOX Internet, S.A. de C.V.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de agosto de 2023. El 14 de agosto 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 mismo día, 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 18 de agosto de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 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 8 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 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

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 empresa mexicana, cuyos orígenes datan del año 1969, dedicada a la producción y comercialización de cárnicos.

La Promovente es titular de múltiples registros de marca para amparar la denominación SUKARNE en México y en Estados Unidos de América, dentro de los cuales se encuentran el registro mexicano obtenido el 19 de abril de 2004, en clase 29 para distinguir cárnicos (Registro 831008), y el registro mexicano obtenido el 17 de junio de 2004, en clase 35 la comercialización de productos para consumo humano y abarrotes (Registro 837825).

La Promovente cuenta con presencia comercial en al menos 13 países y tiene alrededor de 15,000 empleados.

La Promovente utiliza la marca SUKARNE en su sitio web "www.sukarne.com" en donde promueve y comercializa sus productos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de noviembre de 2019. De acuerdo a las constancias que obran en el expediente, el nombre de dominio en disputa ha estado resolviendo a un sitio de tipo pago por clic ("PPC"). El mismo se ofrece a la venta en el sitio del subastado de nombres de dominio "www.broker.mx".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que SUKARNE es una marca creada en México, cuyo objeto es la producción y comercialización de proteína animal de calidad, a saber: productos cárnicos provenientes de la res, del cerdo, del pollo o de pescado, con presencia en cuatro continentes y más de 13 países.

Que el negocio fue fundado en 1969 por el matrimonio de Isabel Vizcarra y María Calderón, comenzando como una pequeña empresa familiar dedicada a la engorda de ganada en Culiacán, Sinaloa, mientras que al día de hoy cuenta con un equipo conformado por más de 15,000 colaboradores entre México, Centroamérica y Estados Unidos de América.

Que al teclear en el buscador de internet Google, "sukarne" se despliega vasta información de la marca SUKARNE, de los productos producidos y comercializados por la Promovente y de sus establecimientos comerciales.

Que es titular de múltiples marcas registradas en México, en Estados Unidos de América y en otras jurisdicciones para la denominación SUKARNE.

Que el nombre de dominio en disputa <sukarne.com.mx> es idéntico a su marca SUKARNE.

Que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. De la búsqueda realizada al banco de datos de la oficina de marcas en México, no se desprende que cuente con un registro de marca para la denominación “sukarne” y tampoco aparecen referencias al Titular en los resultados arrojados por la búsqueda de la denominación “sukarne” realizada en Google.

Que acreditó que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa y en ningún momento tuvo intenciones de utilizar el nombre de dominio en disputa ni tampoco ha efectuado preparativos demostrables para su utilización.

Que el titular del nombre de dominio en disputa, buscando aprovecharse de los intereses de la Promovente, registró el nombre de dominio en disputa el 26 de noviembre de 2019 para ponerlo a la venta, lo que acredita la mala fe del Titular, toda vez que está buscando hacer negocio y obtener una ganancia indebida por su venta.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Se hacen notar las similitudes entre la Política y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (“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.

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.

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 demostrado que tiene derechos sobre la marca registrada SUKARNE. El nombre de dominio en disputa <sukarne.com.mx> contiene una denominación idéntica a la marca SUKARNE propiedad de La Promovente.

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 aplicando la Política UDRP 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 probar que sí 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 párrafo 4.a).ii) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. 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](#)).

En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios y que el Titular no es ni ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, la Promovente acreditó que el Titular ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio “www.broker.mx”.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca SUKARNE desde el año 2004, esto es, con 15 años de anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa por parte del Titular (26 de noviembre de 2019).

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca SUKARNE de la Promovente.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como SUKARNE.

Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta en el sitio web <broker.com> conocido subastador y monetizador de nombres de dominio. Además, el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que contiene enlaces de tipo PPC. El hecho de que el Titular presuntamente obtenga un beneficio económico derivado de la explotación de los enlaces PPC contenidos en el nombre de dominio en disputa, cuando dichos enlaces compiten con o capitalizan la reputación o notoriedad de la marca de la Promovente, no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo no comercial o justo.

De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo requisito 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 Promovente ha probado ser titular de la marca SUKARNE, la cual fue registrada en México e internacionalmente, con 15 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

Que, de las siguientes circunstancias, se puede afirmar que el nombre de dominio en disputa se adquirió de mala fe, fundamentalmente con el fin de que el público lo asocie con la marca SUKARNE y obtener una ilegítima ganancia al venderlo o monetizarlo:

i) SUKARNE es una marca que ha gozado de amplia difusión en México, teniendo amplia presencia en el mercado mexicano. Por lo anterior, debe de concluirse que al momento de creación del nombre de dominio en disputa, el Titular conocía la existencia de la marca SUKARNE, esto es, no fue mera casualidad o coincidencia, sino que fue un acto intencionado.

ii) El Titular no ha presentado una respuesta ni proporcionado pruebas de un uso real del que se pueda presumir buena fe.

iii) El nombre de dominio en disputa está alojado en un sitio que ofrece el servicio de subasta y monetización y resuelve a un sitio que incluye enlaces PPC para obtener un presumible beneficio económico.

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

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 2 de octubre de 2023