

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Gripple Limited c. Guillermo Arturo Correa Montero
Caso No. DMX2023-0037

1. Las Partes

El Promovente es Gripple Limited, Reino Unido, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

El Titular es Guillermo Arturo Correa Montero, México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <gripple.com.mx> y <gripple.mx>.

El Registro de los nombres 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, una división de NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de septiembre de 2023. El 6 de septiembre de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 6 de septiembre 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 18 de septiembre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de octubre 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 11 de octubre de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 18 de octubre de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de

conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa dedicada a la elaboración de empalmadores de cables y tensores para la agricultura, así como soluciones de sistemas de suspensión para la industria de la construcción y soluciones diversas de ingeniería para aplicaciones de infraestructura civil, entre otros.

El Promovente tiene derechos sobre las marcas (i) G GRIPPLE y diseño, la cual tiene registrada, entre otros, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 917600 en clase 6, otorgado el 27 de enero de 2006, y (ii) la marca GRIPPLE la cual tiene registrada, entre otros, ante el IMPI bajo el registro No. 2386043 en clase 6, otorgado el 22 de abril de 2022, con fecha declarada de primer uso 16 de abril de 1996.

Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 11 de septiembre de 2012. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud los nombres de dominio en disputa redireccionaban a un sitio web ligado a otro nombre de dominio en el que un tercero oferta soluciones GRIPPLE y diversos productos y servicios, tales como mallas metálicas, cables de acero, flejes de acero, cadenas metálicas, servicios de corte, ganchos de carga, grúas, polipastos, imanes de carga y eslingas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente cuenta con más de 950 empleados en 15 ubicaciones alrededor del mundo, y tiene sus marcas registradas en diversas jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Australia, India, etc. En 2022 el Promovente fue objeto de diversos reconocimientos por la calidad de sus productos.

Los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas del Promovente, actualizándose la identidad y semejanza en grado de confusión, lo que tiene incidencia en el público consumidor respecto de la procedencia u origen de los diversos productos ofertados bajo los nombres de dominio en disputa.

El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno respecto de "gripple" ya que no cuenta con ningún registro marcario en México ni con licencia para usar las marcas del Promovente, además de que el Promovente no tiene relación alguna con el Titular. De la búsqueda realizada en Google se desprende que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa, o por un apodo o seudónimo idéntico o similar a "gripple", ni que tenga una empresa con una razón social idéntica o similar a "gripple".

El Titular no hace un uso legítimo, leal y no comercial de los nombres de dominio en disputa toda vez que se encuentran redireccionados al sitio web de un tercero que tampoco tiene relación alguna con el Promovente. La semejanza e identidad de los nombres de dominio en disputa con las marcas del Promovente lleva al público consumidor a pensar que los mismos resuelven a la página web oficial del Promovente en la que se comercializan productos del Promovente. El Titular usa los nombres de dominio en disputa para crear confusión y canalizar clientes potenciales del Promovente hacia su propio sitio web con la finalidad de obtener un beneficio económico, toda vez que en dicho sitio web también se ofertan dispositivos de fijación y kits de suspensión con cables de acero GRIPPLE.

El Titular registró los nombres de dominio en disputa con el fin de impedir que el Promovente refleje en ellos sus marcas. El Titular debía conocer la notoriedad de las marcas del Promovente a nivel mundial y abstenerse de registrar los nombres de dominio en disputa, de lo contrario no hubiese utilizado esa denominación para los mismos, ya que tenía conocimiento que el público consumidor buscaría en Internet dicha marca y aprovechó la confusión para obtener un beneficio económico.

El Titular registró intencionalmente los nombres de dominio en disputa, sin ser licenciataria del Promovente, con el fin de atraer usuarios de Internet a su sitio web, haciéndoles creer que se trata de un distribuidor autorizado del Promovente, siendo que no existe relación alguna entre el Titular y el Promovente. La conducta del Titular constituye un uso de mala fe toda vez que busca atraer usuarios de Internet a su sitio web que no corresponde al Promovente como legítimo titular de las marcas GRIPPLE.

Los nombres de dominio en disputa redireccionan al sitio web de un tercero, competidor directo del Promovente, que comercializa productos relacionados con aquellos ofertados por el Promovente, lo que constituye un registro y uso de mala fe.

El Promovente solicita que le sean transferidos los nombres de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tincuлесcu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)).¹

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas registradas GRIPPLE y G GRIPPLE y diseño.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que cada nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GRIPPLE del Promovente. Además, cada nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca G GRIPPLE y diseño del Promovente, percibiéndose que esta marca es reconocible

¹ En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

en el nombre de dominio en disputa, y sin que la omisión de su primera letra G en los nombres de dominio en disputa sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión.²

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto de los nombres de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.

El Promovente asevera que no existe relación alguna entre el Titular y el Promovente, que el Titular no es su distribuidor ni tiene licencia para usar las marcas del Promovente, que el Titular no es conocido por “gripple” y no tiene en México registros de marca para “gripple”.

El Promovente acreditó que en el sitio web al que redireccionan los nombres de dominio en disputa un tercero oferta productos que se ostentan como GRIPPLE así como productos y servicios diversos relacionados con acero y otros productos metálicos, sector al que pertenecen productos del Promovente, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca del Promovente ahí mostrada ni que desvincule dicho sitio web y al Titular u operador de los nombres de dominio en disputa del Promovente. Este Experto además nota que la composición de cada nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con el Promovente y su marca GRIPPLE. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal de los nombres de dominio en disputa (véanse las secciones 2.5.1 y 2.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte del Titular.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

Ha quedado acreditado que las marcas del Promovente están registradas y que el registro de G GRIPPLE y diseño es anterior al registro de los nombres de dominio en disputa, además de que el Titular no es distribuidor autorizado del Promovente ni ha sido autorizado por el Promovente para usar sus marcas, y que el Promovente manifestó oficialmente haber hecho uso de su marca GRIPPLE desde 1996.

No obstante que el Promovente no acreditó la supuesta notoriedad de sus marcas,³ el contenido del sitio web asociado a los nombres de dominio en disputa lleva a este Experto a presumir que el Titular seguramente sabía de la existencia del Promovente, sus productos y sus marcas al momento de obtener los nombres de dominio en disputa. Si bien el Promovente no aportó mayores pruebas del uso de su marca GRIPPLE a la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa, el hecho que dicho sitio web

² En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, el elemento figurativo de una marca generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud.

³ En *Amazon Technologies, Inc. c. TuSite Administracion de Dominios/Almacenadora Mercantil Amazon, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [DMX2017-0020](#), se establece: “El criterio regularmente adoptado por expertos conforme a la Política es que la afirmación de un hecho no es suficiente para probar su veracidad. Las afirmaciones requieren acompañarse de pruebas que las sustenten”. En el mismo sentido *Ítaca Capital, S.A.P.I. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. v. Sergio Abraham Hernández Torres*, Caso OMPI No. [DMX2017-0020](#).

muestre la marca GRIPPLE asociada a los mismos productos que elabora el Promovente confirma que el Titular en algún momento también tuvo conocimiento de esta marca, registrada o no (véase la sección 3.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

Por otra parte, la composición misma de los nombres de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con el nombre del Promovente y sus marcas respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de los mismos. Dado lo anterior, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los productos ofrecidos por el Promovente bajo sus marcas precisamente bajo los nombres de dominio en disputa. Como quedó establecido líneas arriba, el sitio web ligado a los nombres de dominio en disputa oferta productos GRIPPLE y oferta también otros productos y servicios, sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que desligue al Promovente de dicho sitio web y del Titular u operador de los nombres de dominio en disputa, de donde se infiere que estos se han utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web.⁴

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa de que el Titular no tiene interés en los nombres de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <gripple.com.mx> y <gripple.mx> sean transferidos al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 4 de noviembre de 2023

⁴ En *Mölnlycke Health Care AB c. Alejandro Lopez*, Caso OMPI No. [DMX2020-0019](#), se establece: “el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Titular eligió un nombre de dominio idéntico a un término que solo se explica como marca de un producto comercializado por la Promovente a escala global”.