

Decisión del Grupo de Expertos

Price RES, S.A.P.I. de C.V. c. Manuel Fernando Hintze
Caso No. DMX2023-0041

1. Las Partes

La Promovente es Price RES, S.A.P.I. de C.V., México, internamente representada.

El Titular es Manuel Fernando Hintze, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pricetravelmexico.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 3 de octubre de 2023 en procuración de la solución de una controversia derivada de la alegada violación a derechos de propiedad intelectual de la Promovente, bajo la sección 5 de las "Políticas Generales de Nombre de Dominio .MX". El 4 de octubre 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 17 de octubre de 2023, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos del titular y de los contactos administrativo, técnico y de facturación, del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud (Domains by Proxy, LLC).

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 17 de octubre 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 en fecha 19 de octubre de 2023.

El Centro con fecha 20 de octubre de 2023 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 20 de octubre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de noviembre 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 14 de noviembre de 2023.

El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de noviembre de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento y señaló el día 01 de diciembre de 2023, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, de que la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional. Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio en disputa de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Reglamento.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento de la Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renunciaciones o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Más aún, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21 del Reglamento. En adición, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier corte o tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3 del Reglamento, y como lo ha manifestado expresamente el Titular en la sección VIII de su Solicitud.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento.

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está convencido de que la Promovente y el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso y de recibir en su totalidad las alegaciones y pruebas presentadas por la Promovente y por el Titular.

4. Antecedentes de Hecho

1. PRICETRAVEL es una marca registrada a nombre de la promovente, quien es una empresa mexicana constituida y localizada en la ciudad de Cancún con el objeto principal de brindar el servicio de Agencia de Viajes.
2. La Promovente es titular, de las marcas mixtas PRICETRAVEL, registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial(IMPI) en México en la clase 39, con servicios, entre otros, de organización de viajes, con número de registro 1126472 y con fecha de registro 20 de octubre de 2009; con número de registro 1151358 y con fecha de registro 30 de marzo de 2010; con número de registro 1192535 y con fecha de registro 30 de noviembre de 2010; y con número de registro 2009721 y con fecha de registro 13 de junio de 2019.

3. Al día de hoy, la Promovente ha desarrollado diferentes mecanismos de comercialización, siendo el principal de ellos a través de los sitios web oficiales que son “www.pricetravel.com.mx” y “www.pricetravel.com”, la titularidad de los nombres de dominio se acredita, a través de los cuales se ofertan diferentes servicios turísticos y así promover el turismo, los cuales no han dejado de ser utilizados en el momento en que se realizó el registro de los mismos.
4. La Promovente tiene el registro de <pricetravel.com> desde la fecha 14 de julio de 1998, nombre de dominio que se ha utilizado y renovado de forma continua e ininterrumpida y albergado en el registrador GoDaddy.com, con vigencia hasta el 13 de julio del 2025.
5. El nombre de dominio en disputa se registró el 31 de julio de 2023, y se ha utilizado para el envío de ofertas de viaje por correo electrónico reproduciendo el logo de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1. El titular del nombre de dominio en disputa <pricetravelmexico.mx>, de manera fraudulenta e ilegal ha registrado el nombre de dominio antes mencionado agregando el término “mexico” pero reproduciendo íntegramente la marca PRICETRAVEL con el único objetivo de suplantar la identidad del Promovente haciendo uso no autorizado de marcas, logos propiedad industrial, fotografía, colorimetría y demás signos distintivos de la marca PRICETRAVEL con el único objetivo de crear una experiencia similar a la que el Promovente como empresa ofrece y causando así un agravio a tercero, pues se tiene el conocimiento que este nombre de dominio en disputa <pricetravelmexico.mx> es usado para llevar a cabo fraudes a usuarios finales, quienes, al ver una similitud en colores, diseños y nombres, piensan están reservando en el sitio oficial del Promovente.
2. El nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio <pricetravel.com>, propiedad de la Promovente, son prácticamente idénticos, lo cual infunde error.
3. El titular del nombre de dominio en disputa, no tiene derecho alguno de explotación de la marca PRICETRAVEL. El nombre de dominio en disputa fue registrado en fechas recientes para cometer diversos ilícitos.
4. El titular del nombre de dominio en disputa ha generado campañas de correos electrónicos acompañadas de publicidad fraudulenta e incurriendo también en *spam*.
5. El titular del nombre de dominio en disputa ha buscado obtener un lucro indebido utilizando ilegalmente la imagen de la Promovente para cometer ilícitos, pues existen evidencias que el nombre del dominio en disputa está siendo utilizado para configurar varias cuentas de correo electrónico vinculadas a un esquema de *phishing* fraudulento. De la misma manera, el titular del nombre de dominio en disputa efectúa supuestas ofertas y/o promociones exclusivas, engañando al cliente final, para que se sienta atraído por estas y realice depósitos bancarios a cuentas que no pertenecen a la Promovente.
6. El titular del nombre de dominio en disputa ha generado campañas de “mailing” acompañado de publicidad fraudulenta e incurriendo también en *spam*, buscando obtener un lucro indebido utilizando ilegalmente la imagen de la Promovente para cometer ilícitos, pues existen evidencias que el nombre del dominio en disputa está siendo utilizado para configurar cuentas de correo electrónico vinculadas a un esquema de phishing fraudulento.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene facultad para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio en disputa podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales. Dichos requisitos incluyen, el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1 de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, 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) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza 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

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca PRICETRAVEL de la Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa, y seguida de la denominación geográfica del país México, y del dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD") ".mx". La adición del término "México" y el uso del ccTLD ".mx" no impide concluir que existe similitud en grado de confusión, estando la marca PRICETRAVEL representada en el nombre de dominio. Adicionalmente, el término ".mx" es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca PRICETRAVEL, y que el nombre de dominio en disputa registrado bajo el Titular es semejante en grado de confusión, con esta marca, con la salvedad mencionada de la adición del término "México", y del ccTLD ".mx" que como se mencionó, es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto considera que (i) el Titular, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o ha 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; (ii) tampoco el Titular ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa; (iii) el Titular no 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.

Más aún, no existe indicación ni documento comprobatorio alguno, de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio, ni haya sido expresamente autorizado por la Promovente para registrar nombres de dominio que contengan el uso de la marca PRICETRAVEL.

Por lo anterior, y en particular atendiendo al uso del nombre de dominio en disputa, no es posible concebir algún uso por el Titular del nombre de dominio en disputa, que no sea ilegítimo y confuso para los consumidores, considerando en consecuencia, que la Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1 de la Política. El Titular no contestó y la Solicitud, y no acredita ningún supuesto de derecho o interés legítimo.

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

Este Experto considera, que existe mala fe por parte de un registrante, cuando el nombre de dominio en disputa contiene una marca, nombre comercial o símbolos distintivos notorios o bien conocidos a nivel nacional o internacional, y que obviamente no han sido seleccionados por simple casualidad por el registrante.

Este Experto considera que una marca es notoria o bien conocida, si ha sido suficientemente publicitada, a nivel regional, dentro del ámbito de la percepción o área en la que el registrante está sujeto a influencia, o a nivel internacional, de la misma manera, dentro del ámbito en que el público internacional en general, está sujeto a percepciones o influencias, para que bajo la simple apreciación de cualquier persona ordinaria con acceso o influencia mínima razonable a los medios masivos de información y comunicación (como la radio, la televisión, la prensa, Internet y demás anuncios publicitarios urbanos) conozca de la existencia y sea capaz de identificar un uso persistente, o un prestigio, reconocimiento, utilidad comercial o de cualquier otra naturaleza, de una marca, o de un símbolo distintivo respecto del cual exista un titular.

En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca PRICETRAVEL, notoriamente conocida de la Promovente, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Además, existen constancias que demuestran que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera fraudulenta, creando intencionadamente un riesgo de confusión con las marcas de la Promovente, lo cual confirma el uso del nombre de dominio en disputa de mala fe.

Como resumen de las consideraciones antes expuestas, este Experto considera que la Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos frente el nombre de dominio en disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición y el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular.

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, <pricetravelmexico.mx> sea transferido a la Promovente.

/Pedro W. Buchanan Smith/

Pedro W. Buchanan Smith

Experto Único

Fecha: 29 de Noviembre del 2023