

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Ford Motor Company c. Ana Medina

Caso No. DMX2023-0042

1. Las Partes

La Promovente es Ford Motor Company, Estados Unidos de América, representada por Macdonel, Uribe Cuesta Llaca & Esquivel, México.

La Titular es Ana Medina, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <plantaford.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 16 de octubre de 2023. El 17 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 confirmando que la 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 a la 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. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de noviembre de 2023.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 22 de noviembre 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

i. La Promovente es una compañía multinacional de origen estadounidense fundada en 1903 especializada en la industria automotriz, la cual es mundialmente conocida como FORD.

ii. En 1907 la Promovente presentó su nombre con la primera tipografía característica de la marca, la cual apareció posteriormente en los automóviles a inicio de 1927.

iii. En 1927 se utilizó por primera vez el conocido logotipo de FORD Blue Oval.

iv. En 1925 fue cuando la Promovente inició operaciones en México, siendo la primera compañía automotriz en el país, inaugurándose poco después la planta de Montaje en la ciudad de México, y en 1964 se inauguró la Planta de Cuautitlán, en el Estado de México.

v. Actualmente la Promovente fabrica y distribuye automóviles en seis continentes, teniendo más de 9000 concesionarios que distribuyen sus vehículos alrededor del mundo.

vi. La Promovente ofrece algunas de las marcas automotrices más conocidas a nivel mundial, incluyendo, pero sin limitar, FORD, MUSTANG, EXPLORER, EXPEDITION, FORD GT y BRONCO y FORD y MOTORCRAFT, para autopartes y accesorios.

vii. El sitio web principal de la Promovente es "www.ford.com".

viii. Además de automóviles, piezas y accesorios, la Promovente ofrece servicios financieros, programas de protección de vehículos y contratos de servicio de vehículos, así como garantías limitadas para vehículos de la marca FORD nuevos y usados.

ix. Además de los propios sitios web corporativos de la Promovente, dicha empresa ha otorgado licencias a sus concesionarias y distribuidores para usar nombres comerciales y nombres de dominio que incorporan la marca FORD. Dichos nombres de dominio con frecuencia están compuestos por la marca FORD combinada con un identificador geográfico y/o una extensión de dominio de código de país que refleje el mercado geográfico particular de los comerciantes o distribuidores.

x. En México el sitio web oficial de la Promovente es "www.Ford.mx", y en éste existe una sección que permite la identificación de los distribuidores autorizados y sus datos de acuerdo con la ubicación del consumidor.

xi. La Promovente posee múltiples registros de marcas en Estados Unidos para FORD, así como para FORD y el diseño oval azul. Asimismo, la Promovente ha utilizado la marca FORD de forma exclusiva y continua desde al menos 1940 en relación con automóviles y piezas automotrices.

xii. La Promovente posee múltiples registros de marcas en Estados Unidos y en México, así como diversos registros a nivel mundial, para FORD, entre otras, los cuales fueron obtenidos con anterioridad al registro del nombre de dominio y del nombre de dominio en disputa, siendo algunos de dichos registros los siguientes:

- Registro marcario No. 2,884,529 en clase 36, registrado en Estados Unidos.
- Registro marcario No. 1,997,203 en clase 12, registrado en Estados Unidos.
- Registro marcario No. 735,475 en clase 35, registrado en Estados Unidos.

- Registro marcario No. 643,185 en clase 12, registrado en Estados Unidos.
- Registro marcario No. 409,053 en clase 12, registrado en México.
- Registro marcario No. 285,917 en clase 12, registrado en México.
- Registro marcario No. 579,175 en clase 36, registrado en México.

xiii. Los registros mencionados en el numeral anterior se encuentran actualmente vigentes y surtiendo todos sus efectos legales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

i. La Promovente es la única titular de la marca FORD en Estados Unidos y en México, así como varias jurisdicciones alrededor del mundo, como Canadá, Brasil, China, Australia, la Unión Europea, entre muchos otros, por lo que ningún tercero puede hacer uso de dicha marca sin el consentimiento previo de la Promovente.

ii. La Promovente ha demostrado ser titular de varios registros en México de la marca FORD en relación con automóviles, repuestos y accesorios y también para ofrecer servicios financieros.

iii. El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca FORD, ya que la misma se reproduce en su totalidad en el nombre de dominio en disputa, agregando únicamente el término “planta” y el dominio de nivel superior con código de país (“ccTLD”) “mx”, que por su naturaleza técnica carece de relevancia en el análisis. (Ver *Ahmanson Land Company v. Vince Curtis*, Caso OMPÍ No. [D2000-0859](#); y *Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez SuNegocioEnInternet*, Caso OMPÍ No. [DMX2006-0006](#)). La adición del término “planta” no evita la confusión entre el público consumidor.

iv. La Titular no está afiliada a la Promovente de ninguna manera, y en ningún momento se le otorgó ninguna licencia, autorización, o de otro modo fue respaldada, patrocinada o autorizada por la Promovente para utilizar la marca FORD.

v. El nombre de dominio en disputa contiene la marca FORD completamente reproducida, habiendo registrado la Titular a dicho nombre de dominio en disputa muchas décadas después de que la marca FORD obtuviera fama, lo que respalda una conclusión de similitud en grado de confusión.

vi. La reproducción de la marca FORD en el nombre de dominio en disputa causa confusión en el público consumidor, al transmitir erróneamente que el nombre de dominio en disputa pertenece o tiene alguna relación con Ford Motor Company, en donde la única autorizada para hacer uso de la marca FORD en México es la Promovente, licenciataria autorizada y registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

vii. La adición del término “planta” por parte de la Titular en el nombre de dominio en disputa no hace que el mismo no sea similar en grado de confusión con la marca FORD, siendo que el término “planta” aumenta más la confusión ya que, es posible que los consumidores creen que un nombre de dominio compuesto por dicho término y la marca FORD conducirá a un sitio web operado por la Promovente, especialmente cuando la Promovente tiene dos plantas de ensamblaje y tres plantas de producción en México, donde se fabrican vehículos, motores y transmisiones.

viii. La Promovente comenzó a utilizar la marca FORD mucho antes de que la Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

ix. La Titular no está utilizando ni preparándose para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.

x. Hasta hace poco el sitio web al que dirigía el nombre de dominio en disputa se encontraba activo, en donde se apreciaba la leyenda “REMATE DE UNIDADES DE VEHÍCULOS FORD”, como pudo comprobar este Experto con el anexo 7.

xi. La Titular no tiene interés o derecho legítimo a utilizar la marca FORD en el nombre de dominio en disputa, el cual fue registrado con el único propósito de atraer, con fines de lucro, usuarios de Internet al sitio web contenido en el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

- “a) el nombre de dominio 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 el promovente tienen derechos; y
- b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la 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 (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Dado que la Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

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

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas registradas FORD de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que la marca FORD se encuentra completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa. En el presente caso la adición del término “planta” no evita que se concluya la similitud en grado de confusión entre la marca de la Promovente y el nombre de dominio en disputa. (Ver *Sanofi-Aventis v. USMeds.com*, Caso OMPI No. [D2004-0809](#)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) correspondiente a México “.mx” carece, bajo la LDRP, de relevancia para distinguir al nombre de dominio en disputa de la marca FORD de la Promovente (ver, por ejemplo, *David’s Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches*, Caso OMPI No. [DMX2016-0014](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que la Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

- i. 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;
- ii. la Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- iii. 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 empeñar 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.

La Promovente demostró contar con registros marcarios sobre la denominación FORD en México. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente y con la debida verificación de este Experto en la base de datos del IMPI, dichos registros marcarios se encuentran vigentes y son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

La Promovente negó que la Titular contara con autorización para usar la marca FORD y la Titular del nombre de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones.

Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que el Titular pareció haber replicado la marca de la Promovente en el sitio relacionado con el nombre de dominio en disputa, en la cual supuestamente se ofertaba el remate de unidades vehiculares, siendo estos productos de la misma naturaleza que los producidos y comercializados por la Promovente bajo la marca FORD. Este uso, en opinión del Experto, no puede considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo va dirigido a inducir a error o confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Promovente.

Por lo anterior, no existen pruebas de que la Titular haya utilizado, o llevado a cabo preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que la Titular haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso *prima facie* respecto de la falta de derechos o intereses legítimos de la Titular sobre el nombre de dominio en disputa, sin que la Titular lo haya refutado. (Ver *Intocast AG v. Lee Daeyoon*, Caso OMPI No. [D2000-1467](#); *Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-1521](#); y *Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2011-0222](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.

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

En opinión de este Experto, la Promovente ha demostrado ser titular de diversos registros marcarios conformados por el término FORD, mismos que fueron registrados en México y en el extranjero con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera que la composición del

nombre de dominio en disputa, consistente en la palabra “ford” de la marca FORD de la Promovente, unida a la combinación del término “planta”, podría perseguir la inducción a error o confusión en los usuarios de Internet de la percepción de que el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente.

Por lo anterior, este Experto considera que la Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo registró con pleno conocimiento de la Promovente y de su marca FORD.

En consecuencia, este Experto considera que la Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, habiéndose además dirigido su uso a fomentar esa confusión en cuanto a la autenticidad del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que, de acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, específicamente la relativa a los resultados arrojados por el sitio web al que el nombre de dominio en disputa resolvía cuando se encontraba activo, así como de la comprobación realizada por este Experto al referido sitio del nombre de dominio en disputa, el cual se encuentra actualmente inactivo, se desprende que la Titular se encontraba con anterioridad utilizando el nombre de dominio en disputa para realizar de manera fraudulenta una promoción de unidades automotrices, suplantando la identidad de la Promovente.

De esta manera, es claro que el nombre de dominio en disputa fue creado con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra inequívoca de un registro y/o uso de mala fe. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en *Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Inbursa*, Caso OMPI No. [D2006-0614](#); *Take-Two Interactive Software, Inc. v. Mark Meir*, Caso OMPI No. D20130013; y *Audi AG v. John Smith*, Caso OMPI No. [D2016-0184](#).

Este Experto estima que la actividad realizada por la Titular puede constituir una actividad engañosa. La Titular utilizaba la marca de la Promovente para atraer tráfico y obtener ventajas económicas de sus potenciales usuarios de Internet.

Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por la Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por la Titular.

Por lo expuesto, se ha actualizado el tercer elemento 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 <plantaford.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 12 de diciembre de 2023