

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Automatic Systems c. Federico Gaitán Rodríguez, Terán y Asociados S.C.
Caso No. DMX2023-0049

1. Las Partes

La Promovente es Automatic Systems, Bélgica, representada por Nameshield, Francia.

EL Titular es Federico Gaitán Rodríguez, Terán y Asociados S.C., México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <automatic-systems.com.mx> y <automaticsystems.com.mx>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador de los nombres de dominios en disputa es GoDaddy.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de noviembre de 2023. El 15 de noviembre 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 23 de noviembre de 2023 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta. El 28 de noviembre de 2023 el Agente Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular (Data Protected Data Protected, Registration Private) y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 29 de noviembre de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Agente Registrador, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada el mismo 29 de noviembre 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 30 de noviembre de 2023. Tras solicitud de la Promovente, el Centro notificó la suspensión del procedimiento el 5 de diciembre de 2023. De igual manera, tras solicitud de la Promovente, el Centro notificó la restitución del procedimiento el 10 junio de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de junio de 2024.

El Titular envió una comunicación informal el 30 de noviembre de 2023, pero no presentó una contestación a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular que procedería al nombramiento del Grupo de Expertos el 1 de julio de 2024.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de julio de 2024, 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 una empresa belga fundada en 1969, especializada en la automatización de control seguro de entradas.

La Promovente es titular de múltiples registros marcarios, entre los que destacan, para fines del presente procedimiento los siguientes:

Marca	No. de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro	Bienes o Servicios
	1221086	Marca Internacional (Unión Europea y Colombia)	24 de septiembre de 2014	Clase 9
	UK00907160096	Reino Unido	30 de mayo de 2009	Clase 9

Estas marcas incluyen los elementos verbales AUTOMATIC SYSTEMS.

La Promovente es también titular del nombre de domino <automatic-systems.com>, que resuelve a su página web oficial.

Los nombres de dominio en disputa se registraron el 24 de julio de 2023 y redirigen al nombre de dominio <dreamautomaticdoors.com.mx>, que a su vez resuelve a un sitio web donde se ofertan productos y servicios que compiten con los que comercializa la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega que ha satisfecho cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Promovente argumenta lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a su marca AUTOMATIC SYSTEMS, ya que la incluyen en su totalidad.

Que el código de país “.com.mx” es un elemento necesario para la composición de los nombres de dominio en disputa, por lo que no constituye una adición voluntaria (ni diferenciadora) del Titular a estos.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que la Promovente debe argumentar basándose en indicios razonables y en fundamentos justificados de que el Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa, por lo que una vez realizado lo anterior, es el Titular quien debe probar la existencia de dichos derechos o intereses, por lo que si el Titular no lo prueba, se debe considerar que la Promovente ha satisfecho el segundo elemento exigido por la Política (y cita *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd*, Caso OMPI No. [D2003-0455](#)).

Que considera que el Titular no es conocido por los nombres de dominio en disputa ya que no existe evidencia registral en la que se muestre que el Titular haya sido conocido por los nombres de dominio en disputa.

Que el Titular no está afiliado a la Promovente ni ha sido autorizado por esta última a usar su marca en modo alguno.

Que los nombres de dominio en disputa resuelven al sitio web de un competidor, uso que no puede ser considerado como un interés legítimo (y cita *Industrias Unifila, S.A. de C.V. c. Rodrigo Garduño*, Caso OMPI No. [DMX2022-0007](#)).

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

Que la Promovente es conocida desde hace muchos años en su sector comercial y que el Titular es uno de sus competidores, por lo que la Promovente sostiene que el Titular conocía de la existencia de la Promovente y su marca AUTOMATIC SYSTEMS.

Que el Titular ha causado que los nombres de dominio en disputa generen un riesgo de confusión con la marca AUTOMATIC SYSTEMS de la Promovente, probablemente con la intención de atraer a los clientes de esta última hacia ofertas competidoras.

B. Titular

El Titular no presentó contestación formal a la Demanda. Sin embargo, envió una comunicación al Centro el día 30 de noviembre de 2023 en la que manifestó tener la intención de cooperar con la Promovente y preguntando cuál era la forma de “solucionar esto”. Esta comunicación no constituye una contestación formal a la Solicitud.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de los nombres de dominio en disputa.

(i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes 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) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa;

(iii) los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política. 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 acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)").

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 probado ser titular de derechos sobre la marca figurativa AUTOMATIC SYSTEMS.

Los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a la marca AUTOMATIC SYSTEMS de la Promovente.

La adición de un guion entre los elementos "automatic" y "systems" en el nombre de dominio en disputa <automatic-systems.com.mx> es irrelevante a efectos de valorar la similitud en grado de confusión (véase la sección 1.9 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); véase también *Rolls-Royce plc v. John Holt*, Caso OMPI No. [D2017-1842](#); *Mastercard Prepaid Management Services Limited c. Cash SDSD*, Caso OMPI No. [D2020-1938](#); y *ZB, N.A., a national banking association, dba Zions First National Bank c. Sharon White*, Caso OMPI No. [D2017-1769](#)).

La inclusión del dominio genérico de nivel superior ".com" y el relativo al código de país ".mx" en los nombres de dominio en disputa, obedece a un requisito técnico en la estructura estándar del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: "DNS"), por lo que carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company v. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); *Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo anterior, se actualiza 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 puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, 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

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, 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.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos sustanciados conforme a la Política recae sobre el promovente, grupos de expertos anteriores han reconocido que demostrar que un titular carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el control del titular o que es del conocimiento de éste. Así pues, cuando un promovente acredite prima facie que el titular carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al titular presentar pruebas pertinentes que acrediten sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no aporta dichas pruebas, se considerará que el promovente ha satisfecho el segundo elemento.

[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

El Experto considera que la Promovente ha acreditado la inexistencia de derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa por parte del Titular. El Titular no ha aportado elemento alguno que demuestre la existencia de derechos o intereses legítimos a favor suyo sobre los nombres de dominio en disputa, tales como los enumerados en la Política, ni cualquier otro elemento.

En consecuencia, el Experto considera acreditado el segundo elemento de la Política.

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

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa 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

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa 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.

Considerando que la Promovente es titular de derechos exclusivos sobre la marca AUTOMATIC SYSTEMS, que sus registros marcarios preceden significativamente a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa, y que los nombres de dominio en disputa redireccionan al nombre de dominio <dreamautomaticdoors.com.mx>, que a su vez resuelve a un sitio web a través del cual se ofertan al público productos y servicios que compiten con los que comercializa la Promovente al amparo de su marca AUTOMATIC SYSTEMS, es dable concluir que el Titular conocía a la Promovente, su marca y su negocio, y que se fijó como objetivo o blanco a la Promovente cuando registró los nombres de dominio en disputa, lo cual, debido a las circunstancias del caso, constituye mala fe.

La Promovente demostró que el sitio web al que resuelven los nombres de dominio al que redireccionan los nombres de dominio en disputa ofertan al público productos y servicios que compiten directamente con los de la Promovente (automatización de control seguro de entradas o puertas), con lo cual se configura el

supuesto previsto en el párrafo 1.b)(iv) de la Política, en el sentido de que el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web relevante.

Por lo tanto, la Promovente ha acreditado que se cumple con el supuesto previsto por 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 los nombres de dominio en disputa, <automatic-systems.com.mx> y <automaticsystems.com.mx> sean transferidos a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 26 de julio de 2024