

Decisión del Grupo de Expertos

Estafeta Mexicana, S.A. De C.V. c. Paul Jones

Caso No. DMX2023-0054

1. Las Partes

La Promovente es Estafeta Mexicana, S.A. De C.V., México representada por Olivares & Cia, México.

El Titular es Paul Jones, Francia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grupo-estafeta.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 Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de diciembre de 2023. El mismo día, 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 28 de diciembre 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 8 de enero de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de enero de 2024. 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 31 de enero de 2024.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 2 de febrero 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 Estafeta Mexicana, S.A. de C.V, es una empresa mexicana dedicada a la entrega de paquetes y la gestión de la cadena de suministro con operaciones a nivel global.

La Promovente utiliza la marca ESTAFETA para distinguir los servicios que presta.

La marca ESTAFETA goza de notoriedad en México, producto de su presencia global y alto número de clientes y usuarios.

La Promovente es titular de los siguientes registros de marca en México para amparar servicios relacionados a la entrega de paquetería:

Reg. 546615 ESTAFETA (y Diseño) en clase internacional 39, otorgada el 24 de abril de 1997.

Reg. 1060130 ESTAFETA (y Diseño) en clase internacional 39, otorgada el 9 de septiembre de 2008.

Reg. 2042804 ESTAFETA en clase internacional 39, otorgada el 26 de septiembre de 2019.

La Promovente oferta sus servicios en el sitio web "www.estafeta.com", mismo que fue creado el 27 de marzo de 1996.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <grupo-estafeta.mx> el 27 de octubre de 2023.

El titular no es un licenciatario autorizado de la Promovente y no existe relación comercial entre ellas.

El nombre de dominio en disputa no está en uso.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una empresa mexicana titular de derechos sobre las reconocidas marcas líderes en el campo de la entrega de empaques y la gestión de la cadena de suministro denominadas ESTAFETA y ESTAFETA (y Diseño).

Que es una de las empresas de entrega de paquetería líder en México, con presencia en todo el mundo por más de 50 años, ofreciendo sus servicios a través de las marcas registradas ESTAFETA y ESTAFETA (y Diseño).

Que es titular de los registros marcarios números 546615 ESTAFETA (y Diseño) en clase internacional 39, 1060130 ESTAFETA (y Diseño) en clase internacional 39 y 2042804 ESTAFETA en clase internacional 39, abarcando servicios relacionados con la industria de entrega de paquetería. Estos registros fueron otorgados el 24 de abril de 1997, 9 de septiembre de 2008 y 26 de septiembre de 2019, y se encuentran en plena vigencia.

Que, entre otros, es titular del nombre de dominio <estafeta.com> creado el 27 de marzo de 1996.

Que, dado que el nombre de dominio en disputa fue creado el 27 de octubre de 2023, es claro que sus registros de marca fueron otorgados en una fecha anterior.

Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca ESTAFETA, siendo irrelevante la inclusión de la palabra “grupo”, ya que es un término descriptivo de empresa o conjunto de empresas. Asimismo, al tener el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.mx”, es evidente que el Titular desea vincular la palabra “estafeta” con la jurisdicción de México, donde la Promovente, sus actividades empresariales y su marca registrada ESTAFETA son notoriamente conocidas.

Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa ya que no hay evidencia de uso por su parte, o preparativos del mismo; además, el Titular como individuo o como organización no es conocida en absoluto por el nombre de dominio en disputa y ni siquiera ha solicitado una marca en México.

Que el nombre de dominio en disputa es un sitio inactivo que potencialmente puede ser utilizado por el Titular y dar lugar a confusión haciendo creer que es una subsidiaria o sucursal del mismo, cuando no lo es.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

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. c. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. c. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

Se hacen notar las similitudes entre el Reglamento 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 acordadas 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 (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”).

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 acreditó contar con derechos exclusivos sobre la denominación ESTAFETA en México, al menos, desde el año 1997.

El nombre de dominio en disputa <grupo-estafeta.mx> contiene la marca ESTAFETA propiedad de la Promovente, siendo insuficiente la adición del término “grupo” para evitar confusión, al seguir siendo reconocible la marca dentro del nombre de dominio en disputa.

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 recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la 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. c. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda c. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca ESTAFETA desde el año 1997; esto es, con 26 años de anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (27 de octubre de 2023).

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 ESTAFETA propiedad de la Promovente.

Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa no se encuentra activo.

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.

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 ESTAFETA, la cual fue registrada en MÉXICO con 26 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

Que la Promovente ha probado que es una empresa mexicana que opera a nivel global y no escapa al conocimiento de este experto que la marca ESTAFETA goza de fama y prestigio en el sector relevante de servicios de paquetería y mensajería en México.

En suma, de las siguientes circunstancias se desprende que el nombre de dominio en disputa se adquirió de mala fe y que el Titular podría usarlo para generar confusión entre los cibernautas respecto el origen empresarial del nombre de dominio en disputa, llevándolos a asociarlo con la Promovente.

i) La marca ESTAFETA es notoriamente conocida en México. Por lo anterior, debe de concluirse que al momento de creación del nombre de dominio en disputa el Titular, conocía su existencia, esto es, no fue mera casualidad o coincidencia, sino que fue un acto intencionado. ii) La creación del nombre de dominio en disputa bajo el ccTLD “.mx” refuerza la idea de que el Titular quiere aprovechar la notoriedad de la marca ESTAFETA en su país de origen. iii) El Titular no ha presentado una respuesta ni proporcionado pruebas de un uso real del que se pueda presumir buena fe. iv) El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. El hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe.

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, <grupo-estafeta.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 19 de febrero, 2024