

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Medical Management International Inc. c. Gerardo Soto Alvarez
Caso No. DMX2024-0010

1. Las Partes

La Promovente es Medical Management International Inc., Estados Unidos de América representada por Von Wobeser y Sierra S.C., México.

EL Titular es Gerardo Soto Alvarez, Chile.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <banfield.com.mx> y <banfield.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 dominio en disputa es Akky Online Solutions.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de marzo de 2024. El 2 de abril de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El mismo 2 de abril de 2024 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 5 de abril de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de abril 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 26 de abril de 2024.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de abril 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 Medical Management International Inc., empresa con aproximadamente 3,000 centros veterinarios alrededor del mundo, incluyéndose Puerto Rico, Estados Unidos de América, y México. En México particularmente, tienen una alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”) por medio de la cual, alumnos de la facultad de veterinaria de dicha institución prestan sus servicios en el hospital de UNAN-Banfield, atendiendo cerca de 30,000 casos al año.

La Promovente es titular de los siguientes registros de marca, entre otros:

Marca	No. de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro	Bienes o Servicios
BANFIELD	808946	México	9 de octubre del 2003.	Clase 44: Servicios caritativos relacionados con animales, pájaros y peces; criaderos y perreras de animales; servicios veterinarios; servicios de agencia de adopción así como salones de acicalado, limpieza y cuidado, todos relacionados con mascotas; hospitales para animales enfermos; servicios de investigación relacionados con la nutrición de mascotas, animales, pájaros y peces; servicios de consultoría y consejería relacionados con el cuidado y alojamiento de animales, pájaros y/o peces.
BANFIELD	869561	México	24 de febrero del 2005.	Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
BANFIELD	1203754	Chile	3 de febrero del 2016	Clase 44: Clínica veterinaria, servicios veterinarios en general.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 23 de mayo de 2007 y el 20 de julio de 2011, respectivamente. De acuerdo a las constancias que obran en el expediente, el nombre de dominio en

disputa <banfield.com.mx> resolvía a un sitio en el que se apreciaban las marcas BANFIELD, ofreciéndose el mismo tipo de servicios que los de la Promovente. El nombre de dominio en disputa <banfield.mx> resolvía a un sitio sin contenido.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su solicitud lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que los nombres de dominio en disputa reproducen de forma idéntica las marcas BANFIELD de la Promovente, y que el Titular detenta los nombres de dominio en disputa sin autorización, consentimiento o relación alguna con la Promovente.

II. Derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa

Que la Promovente no tiene relación laboral o contractual alguna con el Titular.

Que no existe constancia alguna de que el Titular tenga un mejor derecho sobre las marcas BANFIELD de la Promovente, y que el Titular tampoco cuenta con autorización o licencia alguna de la Promovente para usar dichas marcas en los nombres de dominio en disputa.

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

Que el Titular obtuvo el registro de los nombres de dominio en disputa de mala fe ya que el Titular no tiene relación laboral o contractual alguna con la Promovente, y que es clara la intención del Titular de controlar ilegalmente los nombres de dominio en disputa o bloquear a la Promovente en su uso.

Que la Promovente intentó contactar en varias ocasiones al Titular para recuperar la titularidad de los nombres de dominio en disputa, sin que el Titular haya respondido a los intentos de la Promovente.

Que el Titular adquirió los nombres de dominio en disputa en 2013, mientras que la Promovente obtuvo registros para la marca BANFIELD previamente.

Que lo anterior evidencia la mala fe del Titular, quien adquirió de manera ilegal los nombres de dominio en disputa, ya que conocía la existencia de las marcas BANFIELD a causa del reconocimiento con el que éstas cuentan, y que no respondió a los intentos de comunicación de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

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 un nombre 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.

Al Experto le gustaría hacer notar las similitudes entre la Política 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 emitidas 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](#)”).

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 *General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [DMX2012-0013](#); *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#) y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

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 los registros de marca BANFIELD en diversas jurisdicciones, incluyendo Chile, donde el Titular ha declarado estar domiciliado.

Los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas BANFIELD de la Promovente.

La adición del dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD”) “.mx” más el dominio de segundo nivel “.com”, respectivamente, en los nombres de dominio en disputa, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”), por lo cual, estos elementos carecen de relevancia a la hora de valorar la similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company v. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); *Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet*, Caso OMPI No. [DMX2006-0006](#)).

Por lo expuesto anteriormente, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 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.

La Promovente ha establecido un caso prima facie en el sentido de que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ello, debido a que no existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que el Titular esté relacionado con la Promovente o autorizado por ésta para usar sus marcas, por lo que corresponde al Titular aportar evidencia para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos. El Titular no presentó pruebas para desvirtuar el caso prima facie establecido por la Promovente.

Aunado a lo anterior, el hecho de que los nombres de dominio en disputa sean idénticos a la marca de la Promovente, conlleva un alto riesgo de afiliación implícita (ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En consecuencia, el Experto estima que se actualiza 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.

La Promovente es titular de diversos registros marcarios en distintas jurisdicciones, incluyendo un registro para la marca BANFIELD en Chile, donde el Titular ha declarado estar domiciliado. Considerando que tales registros marcarios preceden significativamente a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa, que la marca BANFIELD es distintiva para los productos y servicios que ampara, y que dicha marca ha sido objeto de un uso y publicidad considerables, en tanto que los nombres de dominio en disputa reproducen íntegra e idénticamente la marca, es dable concluir que el Titular probablemente conocía dicha marca cuando registró los nombres de dominio en disputa habiéndolos registrado precisamente por dicha identidad, lo cual constituye mala fe.

El Experto también considera que los nombres de dominio se han utilizado de mala fe. Como se ha señalado previamente, el nombre de dominio <banfield.com.mx> resolvía a un sitio en el que se apreciaban las marcas BANFIELD, suplantándose la identidad de la Promovente, ofreciéndose el mismo tipo de servicios. Esta conducta demuestra que el Titular ha buscado de forma deliberada, crear un riesgo de confusión con la identidad de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios de la Promovente.

Por lo que hace a <banfield.mx>, hay que destacar que el no uso de este amerita la aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva, en vista de las circunstancias del caso (ver sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). El Experto considera que, dada la similitud entre ambos nombres de dominio en disputa, y el uso dado al nombre de dominio en disputa <banfield.com.mx>, probablemente el nombre de dominio en disputa <banfield.mx> fue registrado con la misma finalidad.

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, <banfield.com.mx> y <banfield.mx> sean transferidos a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 17 de mayo del 2024