

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Price Res, S.A.P.I. de C.V. c. New Host

Caso No. DMX2024-0017

1. Las Partes

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

El Titular es New Host, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <pricetravelagency.mx>.

El nombre de dominio en disputa está registrado con Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Public Domain Registry.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de mayo de 2024. El 16 de mayo de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de mayo de 2024, Registry .MX remitió al Centro, por igual vía, su respuesta develando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales diferían del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 23 de mayo de 2024, transmitiendo el nombre del registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 23 de mayo de 2024.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a 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 para la 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 3 de junio de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de junio de 2024. El Titular envió una comunicación al Centro el 24 de mayo de 2024.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de junio 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.

El procedimiento se tramita en español al surtir aplicación la regla general prevista en el artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.”

Luego de revisar las constancias del expediente, el Experto está satisfecho de que tanto la Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una sociedad mercantil constituida mediante escritura pública en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México.

La Promovente opera una agencia de viajes en línea a través de los portales “www.pricetravel.com.mx” y “www.pricetravel.com” donde se ofertan pasajes de avión y noches de hospedaje en hoteles dentro y fuera de México.

La Promovente es dueña, inter alia, de dieciséis registros mexicanos que amparan la marca PRICETRAVEL con respecto a servicios previstos en las clases 35, 38, 39 y 43 del nomenclador internacional.¹

El primer registro (No. 1123161) de la marca PRICETRAVEL fue concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) el 28 de septiembre de 2009.

Los citados registros de la marca PRICETRAVEL se encuentran vigentes, según se pudo corroborar en la base de datos oficial MARCia², consultada por este Experto en la fecha de esta decisión.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de febrero de 2024 y desde entonces se usó como parte de la dirección electrónica “[...]@pricetravelagency.mx” para hacerse pasar por la Promovente con el propósito de defraudar al público consumidor.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, la Promovente alega lo siguiente:

- i. El nombre de dominio en disputa y el dominio <pricetravel.com> de la Promovente son prácticamente idénticos e infunden error en todo aquel que reciba mails o documentación del dominio objeto del presente procedimiento;

¹Establecido en virtud del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957).

² <https://marcia.impi.gob.mx/marcas/search/quick>

- ii. El Titular no tiene conferidos derechos de explotación sobre la marca PRICETRAVEL;
- iii. La Promovente tiene conocimiento de que el nombre de dominio en disputa es usado para llevar a cabo fraudes a los usuarios finales, quienes al ver una similitud en colores, diseños y nombres piensan que están reservando en el sitio oficial de la Promovente;
- iv. A través del nombre de dominio en disputa, el Titular generó campañas de *mailing* con publicidad fraudulenta, incurriendo también en spam, buscando obtener un lucro indebido al utilizar la imagen de la Promovente para cometer ilícitos;
- v. Existen evidencias de que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado para configurar varias cuentas de correo electrónico vinculadas a un esquema de phishing fraudulento;
- vi. Al apropiarse indebidamente del nombre de dominio en disputa y copiar imágenes, logos, colorimetrías y demás signos distintivos, el Titular hizo falsas promesas al usuario final, haciéndole creer que estaba comprando en el sitio oficial de la Promovente y que podía beneficiarse de supuestas ofertas y/o promociones exclusivas, engañándolo para que realice un depósito bancario a cuentas ajenas a la Promovente sin que exista una reservación real a nombre del cliente final;
- vii. La Promovente adjunta a su Solicitud correos electrónicos enviados desde la dirección electrónica “[...]@pracetravelagency.mx” donde se podrá apreciar la mala fe con que se condujo el Titular.

B. Titular

El Titular envió una comunicación al Centro el 24 de mayo de 2024 en la cual indicaba su intención de ceder el nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

A. Preliminar

En vista de que la Política es una variante de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la “Política UDRP”), el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a 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”](#)).

B. General

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, la Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que tiene derechos la Promovente;
- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;
- iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto se avoca enseguida a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.

C. Identidad o similitud en grado de confusión

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar si la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente es

reconocible en la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa, para justificar la procedencia de la transferencia solicitada.

La Promovente anexó a la Solicitud el acuse de presentación ante el IMPI de la solicitud 2174717, que corresponde al registro mexicano No. 2009721 de la marca PRICETRAVEL (y diseño), otorgado el 13 de junio de 2019 con relación a servicios de organización de viajes turísticos y de negocios comprendidos en la clase 39 del nomenclador internacional.³

Este registro marcario está vigente desde antes de que se presentara la Solicitud. Ver sección 1.1.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

Ahora bien, es de advertirse que el nombre de dominio en disputa reproduce por completo la marca registrada PRICETRAVEL de la Promovente, lo que acarrea que aquel sea considerado similar en grado de confusión con respecto a la citada marca registrada para efectos del requisito en estudio. Ver sección 1.7 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

La adición del término anglosajón “agency”, que se traduce al español como “agencia”, no desvirtúa la similitud del nombre de dominio en disputa que lo hace confundible con la marca registrada PRICETRAVEL de la Promovente. Ver sección 1.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

De igual forma, la extensión geográfica “.mx” (“ccTLD”) resulta irrelevante a los fines de la presente comparación. Ver sección 1.11.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

Por ende, el Experto encuentra que el nombre de dominio en disputa <pricetravelagency.mx> es similar en grado de confusión con respecto a la marca registrada PRICETRAVEL de la Promovente.

Habida cuenta de lo anterior se estima superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- 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. 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
- 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 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.”

De las constancias del expediente se advierte que el Titular usó el nombre de dominio en disputa para configurar una cuenta de correo electrónico desde la que suplantó a la Promovente y bajo cuya falsa identidad ofreció supuestos planes vacacionales a consumidores potenciales de la Promovente, solicitándoles realizar depósitos a la cuenta bancaria del Titular, todo lo cual evidencia la intención fraudulenta del Titular.

³La información registral fue obtenida y/o corroborada por el Experto en la base de datos MARCia del IMPI.

El uso del nombre de dominio en disputa con fines de engaño y/o fraude no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni da lugar a derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política. Ver sección 2.13.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#) (el uso de un nombre de dominio para actividades ilícitas tales como fraude, robo de datos personales o suplantación de identidad no puede generar nunca derechos o intereses legítimos en el marco de la Política).

Al margen de lo anterior, la confusión por asociación que genera la similitud del nombre de dominio en disputa con la marca registrada PRICETRAVEL de la Promovente descarta la posibilidad de que el Titular detente derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política. Ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En consecuencia, el Experto determina que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con el segundo requisito del artículo 1.a) de la Política.

E. Registro o uso de mala fe

El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

i. “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 un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.”

Por principio de cuentas, el Experto hace notar que, a diferencia de la Política UDRP, la Política únicamente exige acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer requisito de su artículo 1.a).

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto toma nota de la distintividad y del posicionamiento en el mercado mexicano de la marca PRICETRAVEL con relación al ofrecimiento en línea de servicios de organización de viajes, compra de pasajes de avión y compra de noches de alojamiento en hoteles ubicados dentro y fuera de México.

Asimismo, existe evidencia documental de que el Titular configuró la cuenta de correo “[...]@pricetravelagency.mx” desde la que se hizo pasar por la Promovente con fines de defraudación y engaño al público consumidor, lo que configura mala fe para efectos de la Política.

Estas circunstancias forman convicción en el Experto de que el registro del nombre de dominio en disputa y/o su uso en las condiciones arriba apuntadas configuran un aprovechamiento indebido de la reputación que posee la marca PRICETRAVEL de la Promovente.

En conclusión, el Titular registró de mala fe y ha venido usando también de mala fe el nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 1.a) 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 <pricetravelagency.mx> sea transferido a la Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar

Experto Único

Fecha: 16 de julio de 2024