

## Decisión del Grupo de Expertos

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. c. RTE DE MEXICO DE CV

Caso No. DMX2024-0023

### 1. Las Partes

La Promovente es Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., China, representada por Chofn Intellectual Property (Chofn IP), China,

El Titular es RTE DE MEXICO SA DE CV, México.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <zoomlion.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 GoDaddy.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de julio de 2024. El 22 de julio 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 22 de julio de 2024 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud (Registration Private). El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 23 de julio de 2024 suministrando el 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 Solicitud enmendada en fecha 26 de julio 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 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 31 de julio de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de agosto 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 21 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de agosto 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 sociedad china fundada en 1992, dedicada principalmente a la investigación, desarrollo y fabricación de equipos de alta tecnología, como maquinaria de ingeniería y maquinaria agrícola, así como nuevos tipos de materiales de construcción.

La Promovente opera en múltiples países y es muy reconocida en el sector relevante de maquinaria. Para acreditar su posición en el mercado, la Promovente ofreció diversas pruebas, incluyendo publicaciones de Fortune China 500 y la Sentencia Civil No. 37 de Primera Instancia del Tribunal Popular Intermedio de Zhuzhou (2008) en la que la marca ZOOMLION fue reconocida como marca notoriamente conocida.

La Promovente ha registrado la marca ZOOMLION en varios países en los que desarrolla actividades comerciales de manera frecuente, incluyendo México, en donde es titular de los siguientes registros marcarios:

Registro mexicano No. 1040126 ZOOMLION, concedida el 21 de mayo de 2008, para proteger productos la clase 12 internacional.

Registro mexicano No. 1162454 ZOOMLION, concedida el 8 de junio de 2010, para proteger productos de la clase 7 internacional.

Del resultado de la búsqueda de la denominación ZOOMLION en Google, se puede ver que todos los resultados se refieren a la Promovente.

El nombre de dominio en disputa se registró el 9 de diciembre de 2023, esto es 16 años después de que la Promovente obtuvo el primer registro de la marca ZOOMLION en México.

El sitio al que resuelve el nombre de dominio en disputa es altamente similar al sitio web de la Promovente, en él se reproduce la marca ZOOMLION, se incluyen fotografías de los productos comercializados por la Promovente y se hace referencia a la denominación social de la Promovente.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

Que es una sociedad China fundada en 1992 dedicada principalmente a la investigación, desarrollo y fabricación de equipos de alta tecnología, como maquinaria de ingeniería y maquinaria agrícola, así como nuevos tipos de materiales de construcción.

Que ha sido galardonada varias veces con el título de Campeón Individual de la Industria Manufacturera de China.

Que ha registrado la marca ZOOMLION en los países en los que desarrolla actividades comerciales de manera frecuente, dentro de las cuáles se encuentra México.

Que el nombre de dominio en disputa engloba la totalidad de la marca ZOOMLION y fue registrado con mucha posterioridad a sus derechos marcarios.

Que es la primera empresa del sector que cotiza en la bolsa con un capital social de 8.678 millones de RMB y unos activos totales que ascienden a 136.700 millones de RMB.

Que tiene operaciones en más de 100 países y regiones de todo el mundo y sus principales productos se exportan a Medio Oriente, América del Sur, África, Sudeste Asiático, Federación Rusa, Europa, Estados Unidos y Australia.

Que ha abierto filiales en Asia Oriental, Sudeste Asiático, Europa y otras regiones y ha invertido en parques industriales en más de 50 plantas permanentes.

Que ha sido incluido en la publicación Fortune China 500 durante muchos años consecutivos.

Que la marca ZOOMLION fue reconocida como marca notoriamente conocida en la Sentencia Civil No. 37 de Primera Instancia del Tribunal Popular Intermedio de Zhuzhou (2008).

Que al buscar ZOOMLION en Google, se puede ver que todos los resultados se refieren a la Promovente, de lo que se desprende que la marca ZOOMLION únicamente es asociada a ella.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca ZOOMLION, por lo que es idéntico.

Que la marca ZOOMLION es un término inventado y tiene alta distintividad.

Que el Titular no tiene ninguna marca registrada a su nombre.

Que el nombre de dominio en disputa no está siendo usado de buena fe. El Titular no es su distribuidor y nunca le ha autorizado, directa o indirectamente, el uso de la marca y el nombre de dominio ZOOMLION.

Que en la fecha en que registró el nombre de dominio en disputa (9 de diciembre de 2023), la marca ZOOMLION ya gozaba de gran popularidad en todo el mundo. Por lo que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca ZOOMLION antes de registrar el nombre de dominio.

Que el sitio al que resuelve el nombre de dominio en disputa es altamente similar a su sitio web y en él se reproduce ilegalmente la marca ZOOMLION, lo que podría fácilmente llevar a los consumidores a creer que tiene una relación con el Titular.

Que el Titular se aprovechó de la posibilidad de confusión con su marca ZOOMLION para atraer a los internautas a su página web y para infringir sus derechos de manera "free-riding", con el fin de obtener una ventaja comercial o lograr un propósito comercial lo que configura "uso de mala fe" a los efectos de la Política.

## **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. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)<sup>1</sup>).

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 ZOOMLION en México desde el 14 de febrero de 2008, para distinguir vehículos.

El nombre de dominio en disputa <zoomlion.com.mx> reproduce la marca ZOOMLION propiedad de la Promovente.

Por lo anterior, este Experto considera que la denominación que conforma el nombre de dominio en disputa es idéntica a la marca de la Promovente y, por tanto, se 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.”

---

<sup>1</sup> En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ([“Sinopsis de la OMPI 3.0”](#)).

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 de la Política (ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca ZOOMLION en México desde el año 2008. Esto es, con 16 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual reproduce la marca ZOOMLION.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como ZOOMLION.

La Promovente acreditó que el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web en donde se reproduce su marca ZOOMLION, aparecen fotos de los vehículos y maquinaria que comercializa y la imagen general del sitio corresponde a la del sitio oficial del Promovente. Asimismo, el sitio no sólo no contiene información que refiera al Titular como responsable del mismo o que aclare que no se trata de una página oficial de la Promovente, sino que inclusive incluye la denominación social de la Promovente.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, prima facie, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

### **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 marca ZOOMLION ha sido usada a nivel internacional y en México con más de 16 años de anticipación a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca ZOOMLION es ampliamente reconocida a nivel internacional en el sector de vehículos y maquinaria de ingeniería y para uso agrícola, siendo que en el año 2008 fue declarada una marca notoriamente conocida en China. Por lo anterior, resulta incuestionable que el Titular conocía la marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa y, por tanto, que el nombre de dominio fue creado de mala fe.

Asimismo, dado que la página de Internet resuelve a un sitio en donde se reproducen la marca ZOOMLION y la imagen comercial de La Promovente; y se incluyen referencias a la denominación social de la Promovente y fotografías de los vehículos y maquinaria que comercializa, este Experto concluye que la intención del Titular es atraer con fines comerciales a usuarios de Internet a su sitio de Internet, quienes son orillados a error al hacerles creer que entran a un sitio oficial de la Promovente o respaldado por esta. El Experto llega a la conclusión de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido usado con mala fe por el Titular.

## **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 <zoomlion.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Mauricio Jalife Daher/*

**Mauricio Jalife Daher**

Experto Único

Fecha: 12 de septiembre de 2024