

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

BMGate Ltd. c. Borys Kucher
Caso No. DMX2024-0024

1. Las Partes

La Promovente es BMGate Ltd., Chipre, internamente representada.

El Titular es Borys Kucher, Ucrania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <betmaster.org.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 Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de julio de 2024. El 23 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 23 de agosto 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 25 de julio de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 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 19 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 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.

Conforme a lo afirmado en la solicitud con el apoyo y los documentos respectivos en la misma se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente:

1.-Es una empresa internacional que desarrolla soluciones tecnológicas, innovadoras productos y servicios en áreas como finanzas, juegos y apuestas;

2.-Uno de los productos que ha diseñado y producido es el sitio de apuestas y juegos de azar "BETMASTER";

3.-La marca BETMASTER es una marca internacional que principalmente ofrece apuestas deportivas legales en línea, pero también permite el uso de servicios de casino para clientes finales que cumple con los requisitos de edad, en mercados regulados en Europa, África, Asia y América Latina;

4.-La marca tiene una presencia ampliamente reconocida dentro de los medios en línea; los recursos en línea incluyen reseñas y artículos de sitios especializados en diferentes países;

5.-Como resultado de esa reputación, la marca BETMASTER, se ha posicionado como una fuente confiable de entretenimiento para personas de todo el mundo;

6.-La Promovente, goza de un amplio reconocimiento y aceptación dentro de los consumidores de su marca. El primer sitio de su propiedad "Betmaster.com", fue registrado el 14 de octubre de 2001.

7.-Así también su nombre de dominio <betmaster.com.mx> fue registrado el 26 de junio de 2019 .

8.- La Promovente es titular del registro de marca en múltiples jurisdicciones, para la marca BETMASTER, incluido México, por ejemplo la marca registrada de la Unión Europea con el número de serie asignado 016577736 registrado el 10 de enero de 2018 y conseguido en las clases según la Clasificación de Niza: 9 , 36, 41 y 42.

9.-Ha invertido miles de dólares estadounidenses en publicidad y promoción de la marca BETMASTER, por lo que cualquier uso indebido de la misma tiene un impacto negativo en los productos y servicios que ofrece, lo que le puede causar un daño financiero y reputación

10.-El nombre de dominio en disputa, fue registrado el 16 de febrero de 2024 y actualmente actúa como una página para transferir al sitio de un servicio de apuestas propiedad de un competidor.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1.-El nombre de dominio en disputa "betmaster.org.mx", reproduce indebidamente la marca registrada "BETMASTER", toda vez que el titular no cuenta con la autorización o consentimiento, para utilizar la marca como parte del nombre de dominio y con ello pretender atraer al público consumidor, haciéndole creer que existe relación o asociación con la promovente.

2.-El nombre de dominio en disputa se registró después de que se presentara y registrar la marca "BETMASTER", en México, así como los nombres de dominio de la Promovente.

3.-El nombre de dominio en disputa actúa como una página para transferir al sitio de un servicio de apuestas propiedad de un competidor del promovente incorporando totalmente y sin consentimiento alguno la marca de la Promovente.

4.-No hay evidencia de uso por parte del titular o preparativo del mismo, del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios tampoco es conocido como individuo u organización por el nombre de dominio o con la existencia de algún registro de marca que legitimará su uso.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

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 prueba (o umbral) para la similitud confusa, implica una comparación razonada pero relativamente directa entre la marca comercial del promovente y el nombre de dominio en disputa. Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, Tercera Edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)"), sección 1.7.¹

Basado en las constancias, la Promovente demostró tener derechos sobre la marca registrada BETMASTER para los fines de la Política ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1). El nombre de dominio en disputa <betmaster.org.mx> es idéntico a la marca BETMASTER, ya que reproduce íntegramente la marca de la Promovente.

Cabe señalar que el dominio ".org", no evita que haya una similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11). Igualmente, el dominio genérico de nivel superior ".mx" es un requisito de carácter técnico que carece de relevancia para el análisis en este caso.

En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Promovente para los fines previstos en la política ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), secciones 1.7).

A juicio del experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

¹ El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la LDRP y la 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 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](#)").

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.

En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas u otro tipo de derechos a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y, (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Titular para rebatir el caso prima facie de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo con las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores ofreciendo los mismos productos y servicios de la marca de la Promovente. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

Ante la ausencia de contestación, por parte del Titular, el Experto considera que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Promovente. Más aún como en el presente caso, en que la Promovente no otorgó licencia de uso o consentimiento alguno, para la utilización de su marca y a pesar de ello, el Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para supuestamente ofrecer los mismos servicios que la Promovente y con ello engañar a los clientes de la misma, ostentándose como un sitio de la Promovente sin serlo, atrayendo en forma indebida a los usuarios de la marca BETMASTER.

En virtud de lo anterior, resulta evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa que reproduce la marca BETMASTER de la Promovente, con la intención de desviar la atención de los consumidores e inducirlos a error o confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios o de que existe una relación directa o una asociación con la Promovente o que el contenido disponible en el nombre de dominio en disputa pertenece o está directamente relacionado con la Promovente.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Promovente con arreglo a la Política es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

(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 de dicho nombre de dominio a la Promovente titular de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor de dicha promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si se ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los 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 incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era perturbar la actividad comercial de un competidor; o,

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a 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 al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio Web o sitio en línea.

Con base a las constancias en el expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.

El que, en el nombre de dominio en disputa, se reproduzca la marca BETMASTER de la Promovente, junto con el hecho alegado por la Promovente y no rebatido de que la Promovente vendría operando el nombre de dominio <betmaster.com.mx> con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, sirve para concluir en el balance de las probabilidades el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se sustenta, en que el Titular tenía o debía tener conocimiento de la existencia de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la misma. Además, el Titular no dio contestación formal a la Solicitud, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición del nombre de dominio en disputa, que reproduce íntegramente la marca BETMASTER junto con “org.mx”, hacer creer al público consumidor que se trata de establecimientos en México, vinculados con la Promovente y la posibilidad de que exista confusión con la marca y los servicios de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.

Aunado a lo anterior, el Titular no solamente utilizó el nombre de dominio en disputa para ofertar los mismos productos o servicios a través de Internet dañando la reputación, prestigio y posicionamiento que ha adquirido la Promovente a través de la marca BETMASTER y con ello atraer clientes desprevenidos y así ser engañados.

Lo anterior robustece la convicción en el Experto, que el Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que existe una relación o asociación con la Promovente. El Titular ha incurrido en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en 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 en disputa, <betmaster.org.mx> sea transferido a la Promovente

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: Septiembre 9, 2024