

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. c. Gerardo Reyes
Caso No. DMX2024-0025

1. Las Partes

La Promovente es Operadora Falcon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., México, representada por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

El Titular es Gerardo Reyes, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2024. Ese 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 8 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 14 de agosto de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de septiembre 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 9 de septiembre de 2024.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 12 de septiembre de 2024, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de

conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una sociedad mexicana dedicada al factoraje financiero y automatización de flujos a través de una plataforma digital.

La Promovente tiene derechos sobre la marca XEPELIN y diseño la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 2406551 en clase 36, otorgado el 9 de junio de 2022, y el registro No. 2507643 en clase 42, otorgado el 14 de febrero de 2023.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 16 de mayo de 2024. De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa fue usado como dirección de correo electrónico.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos de la Promovente se pueden resumir como sigue.

La Promovente opera bajo el nombre Xepelin y presta servicios de tecnología financiera a través de una plataforma digital que permite la realización de pagos, financiamiento y manejo de caja.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca XEPELIN y diseño de la Promovente, por lo que se actualiza la identidad y la semejanza hasta el grado de crear confusión entre ambos.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de la denominación "xepelin". No existe ninguna relación comercial o de negocios entre la Promovente y el Titular. No se advierte que el Titular haya sido conocido o se ostente ante el público con un apodo o seudónimo idéntico o similar al del término "xepelin". De la búsqueda en el motor de búsqueda Google no se encontró resultado de alguna empresa cuya razón social o denominación sea Xepelin, o bien que exista alguna otra marca XEPELIN que no sea propiedad de la Promovente. El Titular no es propietario de registro marcario alguno en México, como se desprende del resultado de la búsqueda fonética de la denominación "xepelin" en las clases 9, 36 y 42, realizada en la base de datos de marcas del IMPI.

El nombre de dominio en disputa no resuelve a sitio web alguno ya que al intentar ingresar al mismo aparece una leyenda indicando que "no se puede acceder a este sitio". La Promovente tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio en disputa por el reporte de un tercero que recibió un mensaje enviado desde la dirección de correo electrónico "[...]@xepelin.com.mx".¹ A través de esa dirección de correo electrónico una persona que se presentó como "Fernando A[...]" y se ostentó como "gerente de cobranza de Xepelin", buscó obtener información y datos de diversas empresas con el pretexto de "cubrir las necesidades de cartera vencida de la empresa", advirtiéndose la intención de hacerse pasar por un agente o empleado de la Promovente, sin que exista relación laboral o comercial ni acuerdo o autorización algunos.

¹Adjunto a la Solicitud copia de dicho mensaje de correo electrónico enviado el 20 de junio de 2024.

Ese mensaje de correo electrónico enviado desde la dirección alojada en el nombre de dominio en disputa puede ser calificado como un intento de *phishing*, ya que pretende obtener información o ganancias económicas de terceros para fines que solo puede presumirse son ilegales. Cualquier usuario de Internet pensará que el nombre de dominio en disputa y las direcciones de correo electrónico ligadas al mismo son medios oficiales de la Promovente a través de las cuales puede contactar a sus clientes o bien ofertar y comercializar los servicios de tecnología financiera que presta a través de su marca XEPELIN y diseño.

El Titular registró intencionalmente el nombre de dominio en disputa, reflejando la marca XEPELIN de la Promovente, y lo ha utilizado para alojar un servidor de correo electrónico a partir del cual ha enviado mensajes en los que se hace pasar por un agente o empleado de la Promovente, evidenciando al mismo tiempo su conocimiento previo de la marca y de la Promovente, así como la intención de engañar a terceros para apropiarse de su información y eventualmente obtener una ventaja o ganancia, encuadrándose en la descripción general del esquema de fraude comúnmente denominado *phishing*.

La Promovente envió un correo electrónico al Titular con la finalidad de establecer comunicación y lograr la transferencia del nombre de dominio en disputa, sin que se haya obtenido respuesta alguna del Titular.

La Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones la Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante 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 la Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para la Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#))².

A. Identidad o similitud en grado de confusión

La Promovente acreditó tener derechos sobre la marca registrada XEPELIN y diseño.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas el elemento figurativo de una marca no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, generalmente no es

² 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](#)”).

tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, *Turistar Cinco Estrellas, S.A. de C.V. c. Jesús Ayala*, Caso OMPI No. [DMX2013-0024](#)).

Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca de la Promovente ya que incorpora en su totalidad su elemento nominativo “xepelin”. Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Queda claro que la composición del nombre de dominio en disputa, idéntico a la porción nominativa de la marca figurativa XEPELIN de la Promovente, conlleva un riesgo de confusión o asociación con esa marca (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). Lo anterior, aunado al hecho que el nombre de dominio en disputa fue usado como dirección de correo electrónico desde la que se envió un mensaje en el que el remitente se ostenta como gerente de cobranza de Xepelin, lo que cualquier receptor de ese mensaje podría confundir como un mensaje proveniente de la Promovente, deja de manifiesto la posibilidad de que el nombre de dominio en disputa pueda ser usado para fines fraudulentos, como suplantación de identidad o *phishing*.³

De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular la haya refutado.⁴

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe.

Ha quedado acreditado que la marca figurativa XEPELIN está registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que la Promovente no ha autorizado al Titular a usar esa marca, por lo que es difícil concebir que el Titular obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente dicha marca de la Promovente, lo que es indicativo de mala fe. Aunado a lo anterior, puede considerarse como un indicio adicional de mala fe el hecho que el nombre de dominio en disputa reproduzca íntegramente la porción nominativa de esa marca sin algún otro elemento distintivo.⁵

³Véase *The Coryn Group II, LLC y AMResorts, LP c. Jose Leonardo Vela Puerto*, Caso OMPI No. [DMX2019-0028](#): “Los correos electrónicos que se han enviado desde la dirección que incorpora al nombre de dominio en disputa del Titular, han creado la falsa impresión de que estos fueron mandados por las Promoventes, lo cual conforma una conducta de confusión por asociación”. Véase también *Syngenta Participations AG v. Guillaume Texier, Gobain Ltd*, Caso OMPI No. [D2017-1147](#): “A registrant cannot acquire rights or legitimate interests by the use of a domain name as an email address from which to send phishing emails”.

⁴Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

⁵En *Mölnlycke Health Care AB c. Alejandro Lopez*, Caso OMPI No. [DMX2020-0019](#), se establece: “el registro del nombre de dominio

Dada la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la Promovente, resulta lógico suponer que quien reciba un mensaje de una dirección de correo electrónico vinculada al nombre de dominio en disputa bien pueda asumir que el mismo proviene de la Promovente, esto es, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con esa marca de la Promovente respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. El hecho que el nombre de dominio en disputa se haya usado como dirección de correo electrónico, aunado al riesgo de asociación por confusión antes anotado, lleva a este Experto a considerar su uso potencial para la realización de actividades fraudulentas.⁶

Los elementos antes citados permiten inferir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la porción nominativa de la marca de la Promovente, lo que aunado al mensaje por correo electrónico antes referido, llevan a este Experto a determinar la presencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <xepelin.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 29 de septiembre de 2024

en disputa fue abusivo porque el Titular eligió un nombre de dominio idéntico a un término que solo se explica como marca de un producto comercializado por la Promovente”.

⁶En *Arnold Clark Automobiles Limited v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico*, Caso OMPI No. [D2021-3924](#), se estableció: “the mere presence of mail servers and SPF records represents a severe risk of phishing or other fraudulent and abusive activities [...] it is rather difficult to imagine that mail server attached to disputed domain name would be used for any good faith purposes”.