

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

GRUPO JINIM, S.A. DE C.V. c. Jorge Cielak

Caso No. DMX2024-0026

1. Las Partes

La Promovente es GRUPO JINIM, S.A. DE C.V., México representada por Arochi & Lindner, México.

El Titular es Jorge Cielak, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <avera.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 14 de agosto de 2024. El 16 de agosto 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 29 de agosto 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.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 30 de agosto de 2024 suministrando la información 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 presentó una enmienda a la Solicitud en fecha 2 de septiembre de 2024.

El Centro verificó que la Solicitud, junto con enmienda a la Solicitud cumplían 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 9 de septiembre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 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 2 de octubre de 2024.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 4 de octubre 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 empresa mexicana que fabrica y comercializa bienes para el hogar y la cocina como lo son parrillas, campanas, hornos, refrigeradores, calentadores de agua, calefactores, ventiladores y purificadores de aire, entre otros artículos.

La Promovente es titular de múltiples registros marcarios, entre los que destacan, para fines del presente procedimiento, los siguientes:

Marca	No. de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro	Bienes o Servicios
AVERA	2427638	México	22 de julio del 2022	Clase 11
 AVERA AVERA	2317409	México	26 de octubre del 2021	Clase 7
 AVERA AVERA	2270827	México	6 de julio del 2021	Clase 35

La Promovente es titular del nombre de dominio <averahogar.mx>, que resuelve a la página web oficial de la Promovente. La Promovente también es titular de los nombres de dominio <averamex.com>, <averamexico.com>, <tiendaavera.com> y <mxavera.com>, mismos que no resuelven a un sitio web activo.

El nombre de dominio en disputa se registró el 25 de mayo del 2018 y actualmente no resuelve a un sitio web activo. Anteriormente, el nombre de dominio en disputa resolvía a la página de la Promovente en la cual se comercializaban productos con la marca AVERA en México. La Promovente ha cubierto las tarifas correspondientes por el mantenimiento del registro y administración del nombre de dominio en disputa.

El día 7 de octubre del 2024 la Promovente informó al Centro que el DNS relativo al nombre de dominio en disputa había sido desconfigurado, resultando en la suspensión de acceso y uso al correo electrónico corporativo de la Promovente, así como en la suspensión de la resolución del nombre de dominio en disputa respecto del sitio web oficial de la Promovente.

La Promovente alega que el Titular es un antiguo empleado de la compañía.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega que ha satisfecho cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Promovente argumenta lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad las marcas AVERA de la Promovente.

Que la Promovente también es titular de otros nombres de dominio (<averamex.com>, <averamexico.com>, <tiendaavera.com> y <mxavera.com>) que incorporan la marca AVERA de la Promovente.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que la Promovente es la única titular de las marcas AVERA, así como la única y legítima fabricante y comerciante de los productos comercializados bajo las marcas AVERA, razón por la cual la Promovente es pública y comúnmente conocida como "AVERA".

Que, a pesar de no tener el manejo, control y administración del nombre de dominio en disputa, la Promovente cubrió los gastos de mantenimiento y renovación del mismo.

Que la Promovente tuvo conocimiento que el correo registrado ante el Agente Registrador para la administración del nombre de dominio en disputa corresponde al Titular, ya que es una dirección de correo electrónico no creado, administrado o reconocido como una dirección oficial de la Promovente y que utiliza caracteres relacionados con el nombre del Titular, quien además es un ex empleado de la Promovente.

Que el Titular trabajó como Director General de la Promovente hasta el día 1 de abril del 2024, día en que voluntariamente la Promovente y el Titular decidieron poner fin a dicha relación laboral.

Que, derivado de que no existe ninguna relación jurídica entre el Titular y la Promovente, el Titular no ostenta derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ni cualquier otro nombre de dominio o marca de la Promovente, por lo que no existe razón legítima alguna que permita al Titular ejercer su titularidad sobre el nombre de dominio en disputa.

Que la Promovente es la legítima titular de los derechos derivados del nombre de dominio en disputa y de las marcas AVERA en México.

Que la Promovente no ha autorizado o licenciado a ningún ex empleado (incluyendo al Titular), socio comercial, contratante y/o cualquier tercero para usar las marcas AVERA de la Promovente o registrar, administrar o retener nombres de dominio idénticos o similares en grado de confusión a dichas marcas.

Que el único motivo por el cual el Titular pudiera haber sido conocido como "avera" en México en el pasado es por su ahora extinta relación laboral con la Promovente, misma que fue terminada el 1 de abril de 2024, por lo que el Titular no sostiene derecho o interés alguno actualmente sobre el término "avera".

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

Que el Titular no hace uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sino que lo ha retenido sin derecho, facultad o interés legítimo sobre éste, impidiendo a la Promovente la administración y gestión de sus actividades a través del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa como parte del curso legal del comercio.

Que el perjuicio causado a la Promovente evidencia la mala fe del Titular, puesto que le impide a la Promovente llevar a cabo sus actividades comerciales legítimas a través del sitio web al que resolvía el nombre del dominio en disputa, privándole de exhibir los productos que fabrica y comercializa bajo sus marcas AVERA y de llevar a cabo las compraventas relacionadas con dichos productos.

Que de la Sección 3.8.2 de 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](#)"), puede aducirse mala fe en determinadas circunstancias que demuestran la intención del titular con miras a aprovecharse indebidamente de los derechos de marca del promovente, cuando, por ejemplo, hay conocimiento interno del titular de cierta información relativa al legítimo titular por razón de empleo (o exempleo) dentro del negocio, y que en el presente caso el Titular no solo ha conocido información esencial y delicada de la Promovente a razón de su ahora extinta relación laboral, sino que además tuvo acceso a cuentas, datos y activos tangibles e intangibles de la Promovente que evidencian la mala fe con la que se conduce al utilizar sin autorización 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 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 del nombre de dominio en disputa.

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante 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) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política. 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 acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada por la [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., c. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [DMX2012-0013](#)).

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

Es comúnmente aceptado entre los grupos de expertos que el primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de la legitimación en relación con la similitud en grado de confusión implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre las marcas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7).

De acuerdo con la información que consta en el expediente del presente caso, el Experto determina que la Promovente ha probado ser titular de derechos sobre las marcas AVERA y que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dichas marcas.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas AVERA de la Promovente.

La inclusión del dominio de nivel superior geográfico “.mx” en el nombre de dominio en disputa, obedece a un requisito técnico en la estructura estándar del sistema de nombres de dominio (“DNS”), por lo que carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1, *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo anterior, 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.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos sustanciados conforme a la Política recae sobre el promovente, grupos de expertos anteriormente nombrados conforme a la Política han reconocido que demostrar que un titular carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el control del titular o que es del conocimiento de éste. Así pues, cuando un promovente acredite prima facie que el titular carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al titular presentar pruebas pertinentes que acrediten sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no aporta dichas pruebas, se considerará que el promovente ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

La Promovente ha argumentado la inexistencia de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa por parte del Titular y ha acreditado tener derechos exclusivos sobre las marcas AVERA. También ha probado que la relación laboral que existía entre el Titular y la Promovente ha terminado. El Titular, por otro lado, no aportó elemento probatorio alguno que demuestre la existencia de derechos o intereses legítimos a favor suyo, tales como los enumerados en la Política, ni cualquier otro elemento (ver *Valentino S.p.A. c. Qiu Yufeng, Li Lianye*, Caso OMPI No. [D2016-1747](#); y *Associated Newspapers Limited c. Manjeet Singh*, Caso OMPI No. [D2019-2914](#)).

En el presente caso, la Promovente ha demostrado que no existe relación de ningún tipo con el Titular desde el 1 de abril del año en curso, además de no haberle licenciado o autorizado de manera alguna al Titular el uso de las marcas AVERA de la Promovente o el nombre de dominio en disputa.

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.

El Experto concuerda con expertos anteriormente nombrados conforme a la Política que han determinado que la retención de nombres de dominio registrados a nombre de ex-empleados o ex-directores, a pesar de la ruptura de su relación laboral, constituye uso de mala fe, según lo establecido en la Política.

El Experto quiere hacer notar que la mala fe del uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular fue aún más evidente cuando dicho Titular desconfiguró el nombre de dominio en disputa para suspender el uso de las cuentas de correo electrónico corporativo de la Promovente, así como la resolución del nombre en disputa al sitio web oficial de la Promovente, afectando la actividad comercial de la Promovente.

Estas circunstancias llevan al Experto a determinar que, en el presente caso y con base en las pruebas contenidas en su expediente, no es posible conceptualizar un uso del nombre de dominio en disputa, actual o futuro, por parte de la Titular, que no se considere de mala fe (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.3).

Por lo tanto, la Promovente ha acreditado que se cumple con el supuesto previsto por el tercer elemento 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 en disputa <avera.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 21 de octubre del 2024