

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Xiaomi, Inc. c. Jaime Martínez

Caso No. DMX2024-0028

1. Las Partes

La Promovente es Xiaomi, Inc., China, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., México.

El Titular es Jaime Martínez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mistore.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.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de septiembre de 2024. El 11 de septiembre 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 12 de septiembre 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 18 de septiembre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de octubre 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 octubre de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 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

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

I. Según se desprende de la traducción del chino al español realizada por perito traductor autorizado del Certificado número 221100BO/079064, de fecha 3 de enero del 2024, emitido por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de China, por virtud del cual se certifica que la fotocopia de la licencia comercial (copia) con código de crédito social unificado adjunto 91110108551385082Q, corresponde al documento original y la traducción al español adjunta de dicho documento es coherente con el texto chino, la Promovente:

a) Es una sociedad de responsabilidad limitada (invertida o controlada por persona natural).

b) Su capital de registro es RMB 1,850,000,000.00.

c) Fecha de fundación 3 de marzo del 2010.

d) Periodo de operación del 3 de Marzo del 2010 a largo plazo.

e) Sede No 6, Piso 6 edificio 6, calle Xierqui Zhonglu 33, distrito de Haidan Beijing.

II. Entre las actividades que realiza, se encuentran:

a) Desarrollo de tecnología; importación y exportación de bienes y , exportación de tecnología agente de importación y exportación; venta de equipos de comunicación, suministros de cocina, productos sanitarios.

b) Diseño y manufactura de productos electrónicos relacionados con software, sus aplicaciones, automóviles y hardware.

c) Es el segundo mayor productor de smartphones en el mundo sólo detrás de Samsung y casi todos ellos funcionan bajo el sistema operativo MIUI.

d) La compañía está ubicada en el número 338 entre las más jóvenes de acuerdo con Fortune Global 500.

III. Es titular de diversos registros de la marca MI, en México en las clases internacionales 9,35 38 y 42. Fueron solicitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El registro 1396560, en clase 35 Internacional concedida el 10 de septiembre del 2013, el 1406397, en clase 38, se otorgó el 24 de octubre del 2013, y el registro 1406398, en clase 42 internacional, se otorgó el 24 de octubre del 2013.

Así también, es titular de diversos registros internacionales de la marca "XIAOMI y Diseño", inter alia, el registro 1177611 concedido el 28 de noviembre de 2012 en las clases internacionales 9, 35, 38 y 42.

IV. Es propietario de los nombres de dominio "https://mistoremx.com" y "https://www.mi.com/mx", habiendo sido este último registrado desde el 11 de junio de 1998.

V. El nombre de dominio en disputa, <mistore.mx>, se registró el 25 de julio del 2017 y resolvía a una tienda en línea que comercializaba productos electrónicos de la Promovente y de competidores. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa no resuelve a un sitio web activo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El nombre de dominio en disputa <mistore.mx>, reproduce indebidamente la marca registrada MI y parte de la marca XIAOMI toda vez que el Titular no cuenta con autorización o consentimiento, para utilizar la marca como parte del nombre de dominio en disputa. El Titular pretende atraer al público consumidor, haciéndole creer que existe relación o asociación, con la Promovente.

El nombre de dominio en disputa se registró después de que se presentara y registrara las marcas MI y XIAOMI.

El Titular debió tener conocimiento de la existencia y notoriedad de las marcas MI y XIAOMI, así como del prestigio y presencia en el mercado de la Promovente, desde antes de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa. Al registrarlo lo hizo de mala fe, obstruyendo a la Promovente para registrar su nombre de dominio, incluyendo las marcas de su propiedad.

No hay evidencia de uso por parte del Titular o preparativo de este, del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Tampoco es conocido como individuo u organización por el nombre de dominio en disputa o con la existencia de algún registro de marca que legitimara su uso.

El Titular ha intentado atraer, con fines comerciales, a los usuarios de Internet pues el nombre de dominio en disputa contiene lo que aparenta ser una tienda en línea de productos electrónicos tales como los que oficialmente comercializa la Promovente, sin tener constancia de su autenticidad. El nombre de dominio en disputa incluye la comercialización de productos competidores de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

En primer lugar, dado 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 elaborada por OMPI 3.0"](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que se cumplen con los siguientes requisitos cumulativos:

- 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) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación formalmente a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

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 demostró tener derechos sobre las marcas MI y XIAOMI. El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca MI de la Promovente ya que la misma se reproduce íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que la inclusión de las marcas y logos de la Promovente en el sitio web del nombre de dominio en disputa, confirma la similitud en grado de confusión.

Cabe señalar que la adición de la palabra en inglés “store”, no impide que se dé la similitud en grado de confusión, por ser esta de carácter descriptivo.

Por otra parte, el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis bajo el primer elemento en este caso.

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 los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres 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 los nombres 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;

iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres 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 prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación formalmente, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que el nombre de dominio en disputa no se utilizaba en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marcas que aparecen 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 haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente.

El Experto nota que la Promovente es titular de los nombres de dominio <mistoremx.com> y <mi.com/mx>, los cuales son similares a la composición del nombre de dominio en disputa. Teniendo en consideración la

naturaleza y el contenido del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que los usuarios de Internet podrían creer que existe una relación entre el Titular y 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 Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 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 los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres 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

ii) se ha registrado los nombres 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

iii) se ha registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado los nombres 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.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y es utilizado por el Titular de mala fe, con base en lo siguiente:

1) El Titular no dio contestación formalmente a la Solicitud de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.

2) El registro y/o uso indebido por parte del Titular del nombre de dominio en disputa al incluir las marcas de la Promovente en su sitio web para intentar atraer, con fines comerciales, a los usuarios de Internet. Así también, el hecho de que el nombre de dominio en disputa resuelva a una tienda en línea de productos electrónicos como los que oficialmente comercializa la Promovente, sin tener constancia de su autenticidad, incluyendo productos de marcas competidoras con la Promovente.

3) Por otra parte, el hecho que el nombre de dominio en disputa conduce actualmente a una página inactiva, no impide en las circunstancias del presente procedimiento concluir que existió mala fe por parte del Titular (sección 3.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

4) Así también, el hecho de no haber respondido la comunicación que le fue enviada el 24 de mayo del 2024, solicitándole cesara el uso indebido de las marcas de la Promovente y el uso del nombre de dominio en disputa.

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, <mistore.mx>, sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto

Fecha: 2 de noviembre 2024