

Decisión del Grupo de Expertos

JOSÉ DE JESÚS ZARAGOZA DELGADILLO c. BRANDON YAIR HERRERA
GARCIA

Caso No. DMX2024-0033

1. Las Partes

El Promovente es José de Jesús Zaragoza Delgadillo, México, representada por Creatividad Jurídica, México.

El Titular es Brandon Yair Herrera Garcia, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <inmeza.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 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de octubre de 2024. El 18 de octubre 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 18 de octubre 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 22 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de noviembre 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 13 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos el día 19 de noviembre 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

El Promovente se dedica a comercializar equipos industriales para el sector gastronómico.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <inmeza.com.mx> en fecha 3 de julio del 2023 e hizo una página web prácticamente igual a la del Promovente ("www.inmeza.com"), en donde ofrece a la venta los mismos productos que el Promovente, utilizando sin autorización las marcas INMEZA del Promovente.

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación amparada por los siguientes registros marcarios ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual propiedad del Promovente:

- Registro Numero 1355673 que ampara marca mixta de "INMEZA y Diseño", en clase 11, con fecha de presentacion del 12 de noviembre del 2012, vigente a partir del 19 de marzo del 2013; y,
- Registro Numero 2154911 que ampara marca mixta de "INMEZA y Diseño", en clase 35, con fecha de presentacion del 18 de mayo del 2018 y de vigencia a partir del 9 de octubre del 2020.

Como puede advertirse, las fechas de concesión de las marcas citadas son anteriores al registro del nombre de dominio bajo disputa propiedad del Titular.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

1. El Promovente es titular de la marca INMEZA y del nombre de dominio <inmeza.com>. La única variación entre el nombre de dominio del Promovente y el nombre de dominio en disputa del Titular, es la terminación ".mx"
2. El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que el Titular no es conocido en el mercado como "INMEZA".
3. El Titular hace un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa <inmeza.com.mx>, ya que como puede observarse del dominio del Promovente <inmeza.com> en comparación del dominio infractor <inmeza.com.mx> la página web del Titular es una réplica que evidentemente se hizo con la única intención de

desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro y en perjuicio del Promovente, y por lo tanto debe considerarse un registro de mala fe.

4. No existe ningún tipo de afiliación entre el Promovente y el Titular.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene facultad para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro del nombre de dominio en disputa ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio en disputa, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio en disputa del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales. Dichos requisitos incluyen, el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1.a. de la Política la Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio en disputa, registrado por la parte Titular, 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) 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 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

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca INMEZA del Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa, seguido del código de nivel superior de código de país “.com.mx” (“ccTLD” por sus siglas en inglés). La adición “.com.mx” no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el ccTLD “.com.mx” es un elemento necesario o requerido para el registro de un nombre de dominio con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca INMEZA, y que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca del Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto considera que, no existe indicación ni documento comprobatorio alguno de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio en disputa ni haya sido expresamente autorizado por el Promovente para registrar nombres de dominio que contengan la marca INMEZA.

Por lo anterior, y en particular atendiendo a la falta de interés de manifestación alguna al respecto por parte del Titular, y de que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa para hacerse pasar por el negocio del Promovente y obtener beneficios económicos de él, no es posible concebir que el uso del nombre de dominio en disputa sea legítimo, considerando en consecuencia, que el Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.ii de la Política.

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

En la opinión del Experto, la evidencia, como en el caso que nos ocupa, de la existencia previa de la marca INMEZA, del Promovente, y del uso de una réplica de la página web del Promovente por el Titular, obliga a concluir que el Titular procedió de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Este Experto encuentra que el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, en virtud de que, se ha registrado y 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 nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca del Promovente.

Por las razones expuestas, este Experto considera, que existe un registro de mala fe. En consecuencia, que el Promovente cumple con la condición prevista en el artículo 1.a.iii de la Política.

Como resumen de las consideraciones antes expuestas, este Experto considera que el Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable y reprochable la adquisición y uso del nombre de dominio en disputa 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, <inmeza.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Pedro W. Buchanan Smith/

Pedro W. Buchanan Smith

Experto Único

Fecha: 3 de diciembre del 2024