

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Space Exploration Technologies Corp. c. Elma Canon Moreno, Colpatri
Caso No. D2023-1620

1. Las Partes

La Demandante es Space Exploration Technologies Corp., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Méndez+Cortés, S.C, México.

La Demandada es Elma Canon Moreno, Colpatri, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mex-starlink.com>.

El registrador del citado nombre de dominio en disputa es Interdominios, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de abril de 2023. El 14 de abril de 2023 el Centro envió a Interdominios, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de abril de 2023, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El 19 de abril de 2023, el Centro envió a las Partes, en inglés y en español, una comunicación indicando que, si bien la Demanda fue presentada en español, el Registrador había confirmado que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El 19 de abril de 2023, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no comentó al respecto.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente en inglés y en Español la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de abril de 2023. De

conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de mayo de 2023. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de mayo de 2023.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de mayo de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

Idioma del procedimiento

De acuerdo con el Reglamento, párrafo 11.a), el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

En el presente caso el idioma del acuerdo de registro es el inglés.

La Demanda se presentó en español y la Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el español, dado, principalmente, que ambas Partes están domiciliadas en países de habla hispana, la página web que alojaba el nombre de dominio en disputa estaba en español y además hacía referencia expresa a México.

Atendiendo la petición efectuada por la Demandante, se dicta la presente Decisión en español, de acuerdo con las facultades que otorga al Experto el artículo 11 del Reglamento, pues efectivamente ambas partes están domiciliadas en países hispanohablantes, siendo igualmente valorada la circunstancia de que la página web del Demandado, mientras estuvo activa, estaba en español y su contenido hacía referencia a un país de habla hispana.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de numerosos registros de marca sobre la denominación STARLINK, entre ellos los siguientes:

- Registro de marca en México 1901575 STARLINK, para productos de la clase 9, solicitado el 9 de agosto de 2018 y con fecha de registro de 16 de julio de 2018.
- Registro de marca en México 2434197 STARLINK para servicios de la clase 42, solicitado el 9 de abril de 2018 y con fecha de registro de 8 de agosto de 2022.
- Registro de marca en Estados Unidos 6329104 STARLINK, para productos de la clase 9, solicitado el 21 de agosto de 2017 y con fecha de registro de 20 abril de 2021.
- Registro de marca en Estados Unidos 6329193 STARLINK, para servicios de la clase 38, solicitado el 21 de agosto de 2017 y con fecha de registro de 20 de abril de 2021.
- Registro de marca de la Unión Europea 17133621 STARLINK, para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42, solicitado el 21 de agosto de 2017 y con fecha de registro de 15 de mayo de 2018.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de marzo de 2023. En la actualidad no resuelve a ninguna página activa. De conformidad con la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa resolvía a una página web en la que se incluía una oferta comercial para México sobre hardware con la marca STARLINK.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandada registró el nombre de dominio en disputa para hacerse pasar por el nombre de dominio <starlink.com> propiedad de la Demandante. El nombre de dominio en disputa consiste en la totalidad del signo distintivo STARLINK con la adición del término descriptivo “mex”, que claramente hace referencia a México.
- La Demandada usa el nombre de dominio en disputa para falsificar el nombre de dominio corporativo <starlink.com> de “SpaceX” en un esquema para defraudar. El nombre de dominio en disputa conduce a un sitio web fraudulento que ofrece bienes y servicios con la marca STARLINK para engañar a los usuarios de Internet haciéndoles creer que la Demandada supuestamente proporciona los productos y servicios de la Demandante en función del uso de las marcas comerciales.
- El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a los efectos del párrafo 4(a)(ii) de la Política. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa para crear una asociación falsa y engañosa entre la Demandada y la Demandante, en un intento de hacerse pasar por esta última. El contenido e imágenes de la página que alojaba el nombre de dominio en disputa eran prácticamente idénticos a los de la página de la Demandante.
- En vista de la composición del nombre de dominio en disputa, que incorpora enteramente el nombre de las marcas del demandante, a saber, STARLINK y que inserta al contenido del referido sitio web, los diseños de las marcas de la Demandante, debe ser inferido que la Demandada era consciente de la existencia del demandante al tiempo del registro del nombre de dominio en disputa. Éste dirige a un sitio web fraudulento ofreciendo bienes y servicios bajo la marca STARLINK para estafar a los usuarios de internet haciéndoles creer que la Demandada supuestamente provee de los bienes y servicios de la Demandante.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de una Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.

Los presupuestos para la estimación de una Demanda contenidos en el artículo 4(a) de la Política son:

- que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

El nombre de dominio en disputa <mex-starlink.com> resulta claramente confusamente similar con la marca STARLINK de la Demandante, que se reproduce íntegramente y es fácilmente reconocible a continuación del prefijo “mex-“, que parece aludir a México.

De acuerdo con la sección 1.8 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](#)”), los Expertos consideran que cuando la marca de la Demandante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de términos geográficos no impediría la conclusión de que existe identidad o similitud confusa a efectos del primer elemento.

Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

La Demandante ha acreditado al menos *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Demandante alega (i) que la Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios; por el contrario, se ha utilizado para hacerse pasar por la Demandante, (ii) la Demandada no es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa y (iii) la Demandada no está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal de nombre de dominio en disputa, sino que lo utilizó para generar confusión con la Demandante.

Atendiendo a la ausencia de contestación a la Demanda y a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, la Demandada no ha refutado las alegaciones sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) y los criterios recogidos en decisiones como *OSRAM GmbH v. Mohammed Rafi/Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2015-1149](#)).

En definitiva, este Experto considera concurre la segunda de las circunstancias previstas en la Política.

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

La Demandante hace serias alegaciones y aporta evidencia que demostraría que la Demandada se hacía pasar de forma fraudulenta por la Demandante con una supuesta oferta de productos específicamente dirigidos al mercado mexicano.

La página web de la Demandada no sólo utilizaba la marca notoria STARLINK de la Demandante (además parte esencial del nombre de dominio en disputa), sino que utilizaba las mismas imágenes que la página web de la Demandante y otras marcas de la parte actora, lo que pone de manifiesto un propósito claro y deliberado de usurpación, queriendo aparecer como la página web para México de la Demandante.

A la vista de ello, el Experto considera que concurre claramente mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa y que esta conducta resulta claramente subsumible en la circunstancia acreditativa de la mala fe incluida en el apartado (iv) del párrafo 4(b) de la Política:

“(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del

demandante 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.”

Numerosas decisiones del Centro han considerado prueba de mala fe a efectos de la Política el hecho de que el Demandado haya tratado deliberadamente de crear la impresión de que su página web está relacionada con el Demandante y sus marcas, presumiblemente con el fin de obtener un beneficio económico. En este sentido, *LeSportsac, Inc. v. Yang Zhi*, Caso OMPI No. [D2013-0482](#); *trivago GmbH v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Alberto Lopez Fernandez, Alberto Lopez*, Caso OMPI No. [D2014-0365](#); o *Ebel International Limited v. Alan Brashear*, Caso OMPI No. [D2017-0001](#).

Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4(b) de la Política, ha quedado acreditada la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <mex-starlink.com> sea transferido a la Demandante.

/José Ignacio San Martín Santamaría/

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto Único

Fecha: 7 de junio de 2023