

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Alfonso Rizzuto, Comercializadora Access del Puerto, S.A. de C.V
y Piangiu, S.A. de C.V. c. RCL Systems, RCL Systems
Caso No. D2023-2872

1. Las Partes

Las Demandantes son Alfonso Rizzuto, Comercializadora Access del Puerto, S.A. de C.V y Piangiu, S.A. de C.V., México, representadas internamente.

La Demandada es RCL Systems, RCL Systems, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <marivalresort.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es NameSilo, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de julio de 2023. El 7 de julio de 2023 el Centro envió a NameSilo, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de julio de 2023, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado (PrivacyGuardian) y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 7 de julio de 2023, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda y a especificar el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 8 de julio de 2023 y solicitó que el idioma de la demanda fuera el español. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían 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 la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 14 de julio de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de agosto 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 7 de agosto de 2023.

El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de agosto 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.

4. Antecedentes de Hecho

Las Demandantes Comercializadora Access del Puerto, S.A. de C.V y Piangiu, S.A. de C.V. son sociedades que pertenecen al grupo empresarial Marival Resorts y el Demandante Alfonso Rizzuto es el presidente del consejo de administración (en adelante “la Demandante”). La Demandante opera una cadena de hoteles bajo la marca MARIVAL, en Nueva Vallarta, municipio Bahía de Banderas, México.

La Demandante es titular de las siguientes marcas en México:

- marca MARIVAL solicitada para la clase 43, el 26 de noviembre de 1998 y registrada el 2 de enero de 1999 y renovada en tiempo y forma.
- marca MARIVAL RESORTS solicitada para la clase 43, registrada el 12 de junio de 2019.

La Demandante es titular y opera a través del nombre de dominio <marivalresorts.com>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado en 21 de enero de 2021. Actualmente el nombre de dominio contiene enlaces de “pago por clic” con publicidad relativa a competidores de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos bajo la Política para una transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Demandante sostiene que:

- el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a sus marcas comerciales;
- la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
- la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 4(a) de la Política enumera tres elementos que un demandante debe satisfacer para tener éxito.

La Demandante debe satisfacer que:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos; y
- (ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Idioma del Procedimiento

El idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. Por lo tanto, el idioma predeterminado del procedimiento también es el inglés. La Demandante ha solicitado que se adopte el español como idioma del procedimiento en su lugar. Habiendo considerado la presentación de la Demandante y las circunstancias de este caso, el Panelista acepta la solicitud de la Demandante de conformidad con el párrafo 11(a) de las Reglas.

Para así decidir el Panelista ha tomado en consideración los siguientes factores:

- a) El negocio de la Demandante opera principalmente en México donde el idioma oficial es el español y la Demandante ha confirmado que es incapaz de comunicarse en inglés;
- b) La Demandada no ha objetado la solicitud de la Demandante ni ha respondido a la Demanda a pesar de haber sido notificada del idioma del procedimiento, y del inicio del procedimiento tanto en inglés como español;
- c) El Panelista es bilingüe tanto en inglés como en español y podría haber abordado una Respuesta presentada en cualquier idioma; y
- d) El Panelista también es consciente de la necesidad de garantizar que el procedimiento se lleve a cabo de manera oportuna y eficiente. No existe ninguna ventaja procesal en exigir que el procedimiento se lleve a cabo solo en inglés.

En definitiva, la Demanda ya ha sido presentada en español. La Demandada ha optado por no participar en el procedimiento. Exigir que el procedimiento se lleve a cabo ahora en inglés supondría una carga para la Demandante con costos de traducción innecesarios pero también con retrasos inútiles en el procedimiento. Por todo lo expuesto se decide que el idioma del procedimiento será el español y que la decisión será dictada en español.

B. Identidad o similitud confusa

La Demandante ha demostrado derechos con respecto a las marcas MARIVAL y MARIVAL RESORTS a los efectos de la Política.

El Panelista considera que la marca MARIVAL RESORTS se encuentra incorporada en su totalidad y es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la única diferencia siendo que la palabra “resorts” está en plural en la marca y en singular en nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante a los efectos de la Política. Ver 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](#)”), sección 1.7.

Con base en el expediente disponible, el Panelista concluye que se ha establecido el primer elemento de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política enumera una lista de circunstancias a través de las cuales el Demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Si bien la carga de la prueba en los procedimientos de la Política recae en la Demandante, se ha reconocido que demostrar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede resultar una tarea de cumplimiento imposible, por “probar una negativa”, lo que requiere información que a menudo se encuentra dentro del conocimiento o control del demandado. Como tal, cuando un demandante demuestra *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, corresponde entonces al demandado refutar este caso *prima facie* y aportar las pruebas suficientes para demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no presenta dichas pruebas suficientes, se considerará que el demandante ha satisfecho el segundo elemento.

[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Luego de revisar el expediente, el Panelista determina que la Demandante ha establecido un caso *prima facie* de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandada no ha refutado las alegaciones de la Demandante y no ha presentado ninguna evidencia que demuestre derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

El Panelista considera que el presente caso refleja que:

-antes de cualquier notificación a la Demandada de la disputa, la Demandada no usó, ni hizo preparativos demostrables para usar, el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Párrafo 4(c)(i) de la Política, y [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.2.

-la Demandada (como individuo, empresa u otra organización) no ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa. Párrafo 4(c)(ii) de la Política, y [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.3.

-la Demandada no está haciendo un uso legítimo, no comercial o justo del nombre de dominio en disputa. Párrafo 4(c)(iii) de la Política, y [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.4.

El Experto no encontró evidencia alguna u otros factores que demuestren derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

Sobre la base del expediente disponible, el Experto concluye que se ha establecido el segundo elemento de la Política.

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

El Panelista observa que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, el párrafo 4(b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitación, que si el Experto determina que están presentes, serán prueba del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe.

En el presente caso, el Experto observa que:

- Las marcas de la Demandante fueron registradas y están en uso desde casi dos décadas antes del registro del nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa contiene la marca de la Demandante en su totalidad con la palabra en inglés “resort” en singular mientras que la Demandada usa la marca con la palabra “resorts” en plural.
- La Demandada no ha contestado la Demanda.
- El nombre de dominio en disputa contiene publicidad con hipervínculos del tipo “pago por clic” a sitios en competencia con la Demandante y sus marcas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto concluye que la Demandada 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 de la 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. Párrafo 4(b)(iv) de la Política, y [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.4.

Con base en el expediente disponible, el Panelista concluye que se ha establecido el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

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

/Pablo A. Palazzi/

Pablo A. Palazzi

Experto Único

Fecha: 4 de Septiembre de 2023