

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Mcmaster-Carr Supply Company c. Luis Quiroz Bermúdez
Caso No. DMX2022-0001

1. Las Partes

La Promovente es McMaster-Carr Supply Company, Estados Unidos de América representada por Legarreta y Asociados, México.

El Titular es Luis Quiroz Bermúdez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mcmaster.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 Solo Web, S.A. de C.V.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de enero de 2022. El 21 de enero de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de enero de 2022 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 1 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 21 de febrero de 2022. En atención a dificultades que se tuvieron para enviar el Aviso Escrito, el Centro concedió un plazo extraordinario para contestar la Solicitud, fijándose este para el 5 de marzo de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud.

El 4 de marzo de 2022, la Promovente envió al Centro una Comunicación Suplementaria que incluía una Comunicación que la Promovente recibió de parte de una persona identificada como Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero, quien mencionó tener relación con el nombre de dominio en disputa. El Centro acusó de recibido esta comunicación, y posteriormente recibió el 8 de marzo de 2022, comunicaciones de la Promovente y del Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero.

El 7 de marzo de 2022, el Centro señaló a las Partes que procedería a designar un Grupo de Expertos compuesto por un único miembro.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos (el "Experto") el día 9 de marzo de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento.

El 9 de marzo de 2022, el Centro recibió una comunicación de un aparente tercero indicando no tener relación con el Titular (el "Tercero"), la cual fue enviada al Experto para su consideración.

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 apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

- 1) La Promovente es una empresa fundada en 1901 en Elmhurst, Illinois, dedicada a suministro, pero no a la fabricación de los consumibles y herramientas para plantas de fabricación e instalaciones comerciales de algunos productos y servicios como: Productos inoxidables, tornillería, pinturas, productos de ferretería, lubricantes y productos químicos, productos eléctricos, productos métricos y productos para el tratamiento de agua.
- 2) Es una empresa que opera bajo un esquema de "Empresa a Empresa" (B2B) es decir que está configurada para vender solo a empresas.
- 3) Los contratistas de la construcción la ven como una opción porque es un lugar donde puede encontrar muchos de los artículos que necesitan. También venden equipos para pulir suelos productos de construcción, productos de filtrado, artículos de unión y sujeción, productos para flujo y nivel, equipo de almacenamiento de calefacción y refrigeración, muebles herramientas de mano, herramientas y equipo de medición e inspección, limpieza y oficina, presión y temperatura, transmisión de energía, mangueras, tuberías, accesorios y de todo tipo de suministros de plomería.
- 4) Un estudio de la Universidad de Standford calificó el diseño de su sitio web en términos de confiabilidad y credibilidad. La compañía ocupó el tercer lugar, solo detrás de Amazon.com y Barnes & Noble, con las mejores calificaciones.
- 5) La Promovente es titular en México, de diversos registros marcarios con la denominación MCMMASTER, MCMMASTER-CARR y MCMMASTER.COM en las clases 16 y 35, otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), los cuales se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales. Entre estos registros cabe destacar el registro No. 588829 MCMMASTER, solicitado el 12 de noviembre de 1997, concedido el 30 de septiembre de 1998 y con una fecha de primer uso del 1 de enero de 1920.
- 6) El nombre de dominio en disputa fue creado el 2 de mayo de 2016, y previamente refería a un sitio de Internet que reproducía la marca MCMMASTER, seguido del siguiente texto: "México; Suministra productos para mantener las plantas de fabricación y grandes instalaciones comerciales en todo el mundo, partes para

mantenimiento industrial, equipos, suministros, artículos de fijación, herramientas y mucho más; Somos los únicos en todo México, no se deje sorprender, no contamos con sucursales o distribuidores, cualquier anomalía favor de reportarla; Ventas al tel. (...); Página en construcción.”

5. Alegaciones de las PartesA. Promovente

La Promovente sostiene en sus alegaciones que:

- 1) El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente y fue registrado el 2 de mayo de 2016, fecha posterior a la de las solicitudes y registros de las marcas de la Promovente en las que funda su reclamo.
- 2) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocida en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
- 3) La Promovente no tiene conocimiento o pruebas de que el Titular haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legítima y/o legal del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.
- 4) El nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de impedir que la Promovente como titular de la marca refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente.
- 5) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que el Titular debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca MCMASTER, tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Promovente de la misma.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. El Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero, quien aparentemente guarda relación con el Titular remitió un correo electrónico el 8 de marzo de 2022 en referencia a la posibilidad de un acuerdo entre las Partes.

Asimismo, la Promovente en su comunicación suplementaria del 4 de marzo adjuntó una comunicación del Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero en la que éste rechazaba que se esté infringiendo normativa alguna y se señalaba que la autorización de vender los productos la había proporcionado un tercero:

“confiando en que en realidad son los distribuidores autorizados aquí el México y supuestamente autorizándonos a hacer cualquier tipo de publicidad para los mismos efectos comerciales, propaganda y utilizar cualquier medio para la difusión de los productos McMaster; donde en su momento dentro de lo platicado a quien deberían sancionar y/o demandar es a ellos, no a nosotros, ya que para nosotros simplemente son nuestro proveedores y nosotros pagamos al 100% los productos que nos venden cumpliendo con los pagos correspondientes así como también los impuestos de todo orden que se generen.”

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia 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) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- iii) y el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Cuestiones Procesales

En lo que se refiere a las comunicaciones suplementarias que recibió el Centro por correo, del 4 de marzo y 8 de marzo del 2022, así como la comunicación del Tercero de fecha 9 de marzo del 2022, fui debidamente informado por el Centro de su recibimiento y el Artículo 14 del Reglamento, faculta al Experto para determinar su admisibilidad y en su caso considerarlas. Al respecto, se manifiesta lo siguiente:

- 1) Se admiten las mismas en sus términos;
- 2) Habiendo analizado su contenido, este Experto considera que:
 - a. Las comunicaciones suplementarias del 4 y 8 de marzo, no aportan elementos que acrediten algún derecho en favor del Titular, quien no dio contestación a la Solicitud de la Promovente.
 - b. La comunicación suplementaria de fecha 9 de marzo enviada al Centro por el aparente Tercero, en la que solicita no ser incluido en este asunto pues señalan “se han dado cuenta de que por un lado ya se localizó a la persona indicada y desde que tuvieron los primeros contactos con la representante del Titular, éstos comprobaron que no tienen nada que ver con el Titular”.
- 3) Del análisis de las comunicaciones anteriores a juicio del Experto, reafirma que el Titular no dio contestación a la demanda de la Promovente, y las comunicaciones aludidas, no acreditan en forma alguna que cuente con algún derecho o interés legítimo o que hubiere obrado de buena fe en el registro o uso del nombre de dominio.

El Experto nota que la Solicitud fue presentada contra el registrante del nombre de dominio en disputa, Luis Quiroz Bermudez, y por ello, y a la vista del expediente, el Experto considera que Luis Quiroz Bermudez debe ser considerado el Titular. Sin perjuicio de lo anterior, los argumentos esgrimidos por el Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero serán objeto de discusión bajo el segundo elemento de la presente Decisión.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 (e) y 19 del Reglamento, es decir, 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. Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también hará referencia a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP reflejada en 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”).

En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.

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

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca MCMASTER ya que reproduce en su totalidad la marca de la Promovente.

Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.com.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis 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 el nombre 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 ha utilizado el nombre 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 el nombre 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 del nombre 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 sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que 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 marca que aparece 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 contestar el Titular para rebatir el caso *prima facie* de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Aunado a lo anterior, no se encontraron evidencias, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Ante la ausencia de contestación, por parte del Titular del nombre de dominio en disputa, y en atención a las circunstancias del caso, el Experto considera como lo ha señalado la Promovente, que el Titular carece de

derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Sin perjuicio de lo anterior, y únicamente en aras de la exhaustividad, el Experto hace notar que, en la Comunicación Suplementaria recibida por parte de la Promovente, que a su vez remite la Comunicación que esta recibió de una persona que se identifica como Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero, se argumenta que los productos de la Promovente son adquiridos aparentemente con la confianza de que se adquirirían de un distribuidor autorizado en México. Asimismo, el Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero argumenta que “supuestamente” estarían autorizados “a hacer cualquier tipo de publicidad para los mismos efectos comerciales, propaganda y utilizar cualquier medio para la difusión de los productos McMaster”.

El Experto nota que el objeto de la Política es valorar la actuación del Titular respecto del registro o uso de un nombre de dominio que es idéntico o similar en grado de confusión con una marca (u otros derechos protegidos bajo la Política). El Titular (o una persona conectado con el mismo) puede que haya adquirido los productos de la Promovente a través de un distribuidor oficial de la Promovente pero dicha adquisición no conlleva por sí sola que el Titular (o el adquirente de dichos productos) tenga derechos o intereses legítimos bajo la Política para utilizar un nombre de dominio que es idéntico a la marca de la Promovente. El Experto no se pronuncia en sí sobre la licitud o no de adquirir dichos productos y revenderlos (lo cual no es el objeto de la presente controversia), sino que a los efectos de la Política dicha adquisición no da lugar a derechos o intereses legítimos que amparen al Titular para utilizar un nombre de dominio idéntico a la marca de la Promovente. El Experto considera que un nombre de dominio en disputa que es idéntico a la marca de la Promovente, que además se utiliza para dirigir a una página web en la que hay una apariencia de asociación con la Promovente (o que se utilizaría para revender productos de la Promovente) conlleva un riesgo elevado de confusión por asociación con la Promovente y su marca (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

En lo que respecta al argumento de que estarían autorizados “a hacer cualquier tipo de publicidad para los mismos efectos comerciales, propaganda y utilizar cualquier medio para la difusión de los productos McMaster”, el Experto quiere hacer notar dos consideraciones en torno a dicha argumentación: en primer lugar, la ausencia de evidencia que apoye la existencia de dicha “supuesta” autorización, en segundo lugar que aún en el caso de existir dicha autorización, de la argumentación se desprende que la misma provendría de un distribuidor y no directamente de la Promovente. En este sentido, tampoco está acreditado en el expediente que el distribuidor tuviera a su vez facultades suficientes para otorgar una autorización sobre la marca de la Promovente con el alcance necesario para que el Titular registrase el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el Experto considera que las alegaciones del Ing. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero no dan tampoco lugar a derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política.

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 el nombre de dominio en disputa haya sido registrado 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 el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre 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 el nombre 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 el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) se ha utilizado el nombre 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 fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.

El que, en el nombre de dominio en disputa, se incorpore la marca MCMASTER de la Promovente en su integridad (siendo idéntico a la misma), junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta al año 1901 y que su registro de marca más antiguo en México se solicitó el 12 de noviembre de 1997, concedido el 30 de septiembre de 1998 y con una fecha de primer uso del 1 de enero de 1920, es decir, se usó y registró con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente y/o de la confusión por asociación que se deriva de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca MCMASTER de la Promovente. El Experto considera que dicha conclusión queda afirmada en cuanto el nombre de dominio en disputa se utilizó para crear la apariencia de que se trataba de un sitio web de la Promovente, empleando frases como “Somos los únicos en todo México [...] no contamos con sucursales o distribuidores”. Además, el Titular no dio contestación formal a la reclamación de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.

Se registró el nombre de dominio en disputa, con el propósito de perturbar la actividad comercial de la Promovente y se utilizó aparentemente para hacerse pasar por el Promovente o como un distribuidor o representante de la marca MCMASTER en México, lo que es falso y acredita que el Titular sabía de la existencia de los derechos de la Promovente.

El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en 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, <mcmaster.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: Marzo 24, 2022