

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Reinvent Ltd. c. John Doe
Caso No. DMX2022-0013

1. Las Partes

La Promovente es Reinvent Ltd., Chipre, representada internamente.

El Titular es John Doe, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <betmaster.mx> (“nombre de dominio en disputa”).

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.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de marzo de 2022. El mismo día, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de marzo 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 para la 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 30 de marzo de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de abril de 2022. 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 20 de abril de 2022.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de abril de 2022, 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

La Promovente es una empresa que desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y presta servicios en áreas de finanzas, *gaming* y apuestas, entre otras.

La Promovente es titular de diversos registros de marca, entre los cuales destacan los siguientes:

Marca	No. de Registro	Fecha de Concesión	Clase(s)	Jurisdicción
BETMASTER	79228369	1 de septiembre de 2020	9, 36, 41, 42	Estados Unidos
BETMASTER	1392868	6 de octubre de 2017	9, 36, 41, 42	Registro Internacional (Kenia, México, Federación Rusa, Estados Unidos)
BETMASTER	016577736	10 de enero de 2018	9, 36, 41, 42	Unión Europea
BETMASTER	2015000057307	20 de junio de 2017	9, 36, 41, 42	Italia
BETMASTER	912568917	19 de marzo de 2019	41	Brasil

La Promovente es titular de diversos nombres de dominio que incluyen la marca registrada BETMASTER, tales como <betmaster.io>, <betmaster.com.mx>, <betmaster.pe> y el principal <betmaster.com>, el cual fue registrado el 14 de octubre de 2001.

El nombre de dominio en disputa <betmaster.mx> fue registrado el 16 de agosto de 2018 y resuelve a un sitio web en donde aparentemente se ofrecen servicios de apuestas en línea, y solicita a los usuarios un nombre de usuario y contraseña para ingresar al sitio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumentó lo siguiente:

Que brinda servicios de casino y apuestas deportivas en línea a clientes finales en Europa, África, Asia y América Latina, a través de su sitio web que ostenta la marca registrada BETMASTER.

Que la marca registrada BETMASTER tiene una presencia en medios en línea, tales como reseñas y artículos de sitios web especializados en distintos países.

Que, como resultado de su reputación, la marca BETMASTER se ha posicionado como una fuente confiable de entretenimiento para personas de todo el mundo.

Que la Promovente goza de amplio reconocimiento y aceptación de su marca por parte de los consumidores.

Que la Promovente ha gastado miles de dólares en publicidad y promoción de la marca BETMASTER.

Que el uso indebido de la marca BETMASTER por parte del Titular tiene un impacto negativo en los productos y servicios de la Promovente y está causando un daño financiero y reputacional a dicha Promovente.

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca registrada BETMASTER de la Promovente y simplemente agrega a ésta el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx".

Que los usuarios de Internet pueden creer que el nombre de dominio en disputa está registrado y es utilizado por la Promovente para promocionar sus productos y servicios en Internet.

Que se ha reconocido por diversos grupos de expertos que la incorporación de la totalidad de una marca en un nombre de dominio puede ser suficiente para establecer que éste es idéntico o similar a la marca.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que nunca ha autorizado al Titular a usar sus marcas en ninguna forma, incluyéndose en el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no está patrocinado por ni afiliado legítimamente con la Promovente.

Que la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa es significativamente posterior al primer uso comercial de la marca de la Promovente.

Que al ingresar el término "betmaster" en el motor de búsqueda denominado Google, los resultados apuntan a la Promovente.

Que, si el Titular hubiera realizado dicha búsqueda, habría aprendido que la Promovente es propietaria de la marca BETMASTER y que usa la misma de manera internacional.

Que el Titular ha utilizado la marca de la Promovente en el nombre de dominio en disputa en un sitio web que imita el sitio web de la Promovente, lo que significa un acto de simulación que no puede ser considerado de buena fe.

Que, en estas circunstancias, es probable que el Titular tuviera conocimiento de la marca de la Promovente.

Que el Titular no ha demostrado que el nombre de dominio se utilice en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe.

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

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.

Que el hecho de que la marca registrada de la Promovente sea anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa demuestra que el Titular conocía la marca registrada de la Promovente cuando lo registró.

Que el Titular conocía la marca BETMASTER y la está utilizando en el nombre de dominio en disputa para confundir y desviar el tráfico de Internet hacia el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa derivado de lo siguiente:

1. Que la marca registrada de la Promovente es bien conocida y específica en relación con los servicios de casino y apuestas deportivas en línea.
2. Que los nombres de dominio de la Promovente han recibido una publicidad sustancial.
3. Que no existe justificación legítima para el registro y uso, por parte del Titular, del nombre de dominio en disputa.
4. Que el Titular no ha negado tener conocimiento de la Promovente o de su marca registrada.
5. Que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca registrada de la Promovente.

6. Que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que el Titular usa indebidamente la marca registrada de la Promovente para ofrecer los mismos servicios de ésta, lo cual no puede ser una coincidencia, por lo que claramente da a los usuarios de Internet la impresión de que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es el sitio web oficial o un sitio web autorizado por la Promovente, lo cual no es el caso.

Que la conducta del Titular cae bajo el supuesto del artículo 4(b)(iv) de la Política, ya que el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa de una manera que cause confusión en cuanto a la fuente, el patrocinio, la afiliación o el respaldo del nombre de dominio en disputa, en un intento de atraer el tráfico de los consumidores que buscan el sitio web oficial de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren:

(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) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente de conformidad con los artículos 5(e) y 14 del Reglamento, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables de acuerdo con los artículos 16(a) y 16(c) del Reglamento (véase *Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina 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”).

A. Identidad o similitud en grado de confusión

La Promovente ha presentado evidencia que demuestra que es titular de diversos registros que amparan la marca BETMASTER en distintas jurisdicciones alrededor del mundo, en varias clases, incluyendo en los Estados Unidos, donde el Titular tiene su domicilio, de conformidad a lo señalado por Registry MX en la Verificación Registral.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BETMASTER de la Promovente al reproducirla en su totalidad.

Finalmente, la presencia del ccTLD “.mx”, en el nombre de dominio en disputa, obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); *Monty and Pat*

Roberts, Inc. c. J. Bartell, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa 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 en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, 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.

La Promovente afirmó que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa reproduce la marca BETMASTER de la Promovente, y que dicho sitio web es un sitio de apuestas. Estas afirmaciones no fueron controvertidas por el Titular.

Con base en los artículos 12 y 14 del Reglamento el Experto llevó a cabo una inspección del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa y corroboró las afirmaciones de la Promovente en cuanto a que dicho sitio web aparentemente corresponde a un sitio de apuestas en línea, que requiere a los usuarios ingresar un nombre de usuario y contraseña.

La Promovente también afirmó que el Titular no está afiliado, ni patrocinado, ni es licenciataria de la marca BETMASTER, que éste no tiene relación con dicha Promovente o su negocio, y que imita el sitio web de la Promovente. Estas alegaciones tampoco fueron controvertidas por el Titular.

La composición del nombre de dominio en disputa y la consiguiente confusión por asociación que resulta del mismo, más el uso que se le da al nombre de dominio en disputa, no pueden conferir al Titular un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

Así, la Promovente ha presentado un caso *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, mismo que no fue desvirtuado por el Titular.

Por tanto, el Experto estima que se actualiza el segundo elemento de la Política.

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

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de

dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa 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 en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha 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.

Como se estableció al analizar el elemento anterior, el hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad la marca registrada BETMASTER, para vincularlo a un sitio en el que aparentemente se ofrecen servicios relacionados con apuestas, sugiere que el Titular conocía a la Promovente, su marca y sus servicios cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Promovente y su negocio (ver *Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh*, Caso OMPI No. [D2001-0763](#); *ALSTOM c. Domain Investments LLC*, Caso OMPI No. [D2008-0287](#) y *Nutricia International BV c. Eric Starling*, Caso OMPI No. [D2015-0773](#)). Tal conducta también conforma una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular (véase ver *Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2013-0279](#) y *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-0270](#)).

Asimismo, considerando que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa ofrece servicios semejantes a los que ofrece la Promovente, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca BETMASTER en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web.

Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el artículo 1(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también *Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Caso OMPI No. [D2007-0267](#); *Owens Corning c. NA*, Caso OMPI No. [D2007-1143](#); *Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp*, Caso OMPI No. [D2018-1367](#); y *201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick*, Caso OMPI No. [D2014-1359](#)).

Por ende, se actualiza 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, <betmaster.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 11 de mayo de 2022