

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

EPI Gestion, S.L. c. Registration Private, DomainsByProxy.com
Caso No. DMX2022-0026

1. Las Partes

La Promovente es EPI Gestion, S.L., España representada por Jalife Caballero, México.

El Titular es Registration Private, DomainsByProxy.com, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sandos.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 GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de julio de 2022. El 12 de julio 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 mismo 12 de julio 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 15 de julio de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de agosto 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 9 de agosto de 2022.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de agosto 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 sociedad española que opera una red de 9 hoteles y *resorts* en España y México, la cual cuenta con casi dos décadas de experiencia.

La Promovente es titular de diversos registros de marca que incluyen “SANDOS” (la marca “SANDOS”), entre los cuales destacan los siguientes:

Marca	No. de Registro	Fecha de Concesión	Jurisdicción
SANDOS SELECT CLUB	5502539	15 de noviembre de 2007	Unión Europea
SANDOS HOTELS & RESORTS (y Diseño)	3901899	4 de enero de 2011	Estados Unidos
SANDOS SELECT CLUB	1240600	29 de septiembre de 2011	México
SANDOS HOTELS & RESORTS (y Diseño)	1627104	12 de abril de 2016	México

La Promovente es titular del nombre de dominio <sandos.com>, registrado el 2 de mayo de 2004.

El nombre de dominio en disputa <sandos.com.mx> fue registrado el 29 de noviembre de 2021 y resuelve a un sitio inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca SANDOS, la cual reproduce en su totalidad.

Que el público en Internet deducirá que el nombre de dominio en disputa corresponde al sitio oficial de la Promovente.

Que el agregar el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”. en nada impide la confusión, ya que la Promovente opera hoteles en México.

Que, dado que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Promovente y que éste fue adquirido con posterioridad a la fecha de registro de la marca SANDOS en México y en otros países, se satisface el primer requisito de la Política.

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

Que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre “sandos”.

Que el Titular no puede reclamar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque la marca de la Promovente se registró con más de 15 años de anticipación al registro de dicho nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no está relacionado con la Promovente de ninguna manera ni ha sido autorizado por la Promovente para usar y registrar su marca o para solicitar el registro de cualquier nombre de dominio que la incorpore.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Promovente, la cual goza de amplio reconocimiento en el mercado hotelero, por lo que es válido concluir que el Titular no tenía la intención de desarrollar una actividad legítima a través del nombre de dominio en disputa.

Que grupos de expertos han afirmado que los nombres de dominio idénticos a la marca de un promovente conllevan un alto riesgo de afiliación implícita.

Que el Titular no tiene una página de Internet asociada al nombre de dominio en disputa, sino que éste resuelve al host "Plesk", lo cual acredita la falta de interés legítimo del Titular en relación con el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa a través de un servicio de privacidad para ocultar su identidad, situación que evidencia que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Que la evidencia de la falta de interés legítimo o leal del Titular se desprende del uso del correo electrónico "[...]@sandos.com.mx", el cual está asociado con el nombre de dominio en disputa y es usado con la intención de suplantar a la Promovente y cometer fraude.

Que el Titular obtuvo información personal de un cliente potencial de la Promovente y recibió un pago por una supuesta reservación en el hotel "Sandos Playacar" operado por el Promovente.

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

Que existe evidencia de que la Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para obtener correos electrónicos asociados al nombre de dominio en disputa, con el fin de suplantar la identidad de la Promovente y defraudar a los destinatarios del correo, quienes al creer que están contactando con la Promovente, dan información personal y realizan transferencias bancarias para solicitar presuntas reservaciones de cuartos de hotel.

Que la Promovente ha recibido comunicados de los clientes que denuncian el fraude del que fueron objeto.

Que los correos electrónicos que reciben los clientes por parte del Titular reproducen las marcas registradas de la Promovente, así como contenido tomado del sitio web oficial de la Promovente.

Que el actuar del Titular debe ser considerado no solo de mala fe sino ilegal al intentar/lograr, de manera intencionada, defraudar a clientes potenciales de la Promovente, engañándolos respecto de la fuente del correo electrónico.

Que es claro que el Titular perturba la actividad comercial de la Promovente, mediante la usurpación de su identidad, no solo obteniendo un lucro ilícito usando el nombre de dominio en disputa, sino que afecta el prestigio e imagen de la Promovente al asociarlo a conductas delictivas.

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 de 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 para la marca SANDOS (y sus variantes) en distintas jurisdicciones, incluyendo México y en la Unión Europea, en donde la Promovente opera sus hoteles.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas registradas de la Promovente, ya que incorpora en su totalidad el elemento “SANDOS” de la marca de la Promovente, siendo el elemento “SANDOS” el elemento predominante y que se repite en las distintas marcas (ver la sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *RapidShare AG, Christian Schmid c. Protected Domain Services/Dmytro Gerasymenko*, Caso OMPI No. [D2010-1071](#)).

La adición del ccTLD “.mx” en conjunto con el dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “SLD”) “.com”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del Sistema de Nombres de Dominio, por lo cual, estos elementos carecen de relevancia en la valoración de similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#), y *Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet*, Caso OMPI No. [DMX2006-0006](#)).

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 Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, por no ser conocido comúnmente por el nombre "sandos", y que el Titular no está relacionado con la Promovente de ninguna manera ni ha sido autorizado por la Promovente para usar y registrar su marca o para solicitar el registro de nombres de dominio que la incorporen. Estas afirmaciones no fueron controvertidas por el Titular.

La Promovente ha probado que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para suplantar la identidad de la Promovente. La evidencia sometida por la Promovente demuestra que por lo menos se ha enviado un correo electrónico fraudulento desde una cuenta "[...]@sanods.com.mx" a una persona que intentaba hacer su reserva en uno de los hoteles operados por la Promovente y realizar los pagos correspondientes. La Promovente afirma que existen más correos electrónicos enviados a potenciales clientes, donde se suplanta la identidad de dicha Promovente. El Titular no presentó pruebas en contrario.

La conducta mencionada en el párrafo anterior constituye una conducta fraudulenta y, por lo tanto, no puede considerarse que haya ocurrido de buena fe (ver *Instagram, LLC c. Temp Name Temp Last Name, Temp Organization*, Caso OMPI No. [D2019-0249](#); *TRAVELGENIO, S.L. c. Rosabel Maduro*, Caso OMPI No. [D2017-1392](#) y *Olayan Investments Company Establishment c. Namesco Limited d/b/a Globaldomainprivacy.net / Jeffrey Nicholson*, Caso OMPI No. [D2012-1303](#)). Por el contrario, las conductas fraudulentas conocidas como *phishing*, cometidas por medio del nombre de dominio en disputa son ilegales y, por ende, no pueden conferirle al Titular derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.13.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Self-Portrait IP Limited c. Franklin Kelly*, Caso OMPI No. [D2019-0283](#)).

El uso que se ha hecho del nombre de dominio en disputa revela que el Titular se ha fijado como objetivo o blanco a la Promovente, sus negocios y clientes. En este tenor, la conducta del Titular no puede ser considerada como legítima (ver *Airports Company South Africa SOC Limited c. Domains By Proxy, LLC / Dill Martine*, Caso OMPI No. [D2020-2716](#); *Beam Suntory Inc. c. Name Redacted*, Caso OMPI No. [D2018-2861](#) y *All Saints Retail Limited c. Peter Wood*, Caso OMPI No. [D2019-1457](#)).

Por lo expuesto, 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.

Tomando en consideración la composición del nombre de dominio en disputa, y que el Titular ha enviado correos electrónicos fraudulentos a clientes potenciales de la Promovente reproduciendo en ellos las marcas registradas de la Promovente, así como contenido tomado de su sitio web oficial, es dable deducir que el Titular tenía como blanco a la Promovente cuando registró el nombre de dominio en disputa, lo cual constituye una conducta oportunista de mala fe (ver la sección 3.2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *L'Oréal c. Contact Privacy Inc. Customer 0149511181 / Jerry Peter*, Caso OMPI No. [D2018-1937](#); *Gilead Sciences Ireland UC / Gilead Sciences, Inc. c. Domain Maybe For Sale c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [D2019-0980](#) y *Nutricia International BV c. Eric Starling*, Caso OMPI No. [D2015-0773](#)).

Como se ha mencionado, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para suplantar la identidad de la Promovente, con la intención de cometer fraude. Esta conducta claramente constituye uso de mala fe en términos de la Política (ver la sección 3.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), ver también *BHP Billiton Innovation Pty Ltd. c. Domains By Proxy LLC / Douglass Johnson*, Caso OMPI No. [D2016-0364](#); *National Westminster Bank plc c. Sites / Michael Vetter*, Caso OMPI No. [D2013-0870](#); *Instagram, LLC c. Whois privacy protection service / Olga Sergeeva / Ivan Ivanov / Privacy Protect, LLC (privacy Protect.org)*, Caso OMPI No. [D2020-0521](#) y *Télévision Française 1 c. Kenechi Anene*, Caso OMPI No. [D2019-1578](#)).

Por lo anterior, se actualiza el supuesto del último elemento de 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 <sandos.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 1 de septiembre de 2022