

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Price Res, S.A.P.I. de C.V. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC
Caso No. DMX2022-0031

1. Las Partes

La Promovente es Price Res, S.A.P.I. de C.V., México, representada internamente.

El Titular es Registration Private, Domains By Proxy, LLC, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <em-pricetravel.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 29 de agosto de 2022. El 30 de agosto 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 30 de agosto 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 septiembre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 21 de septiembre 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 27 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de septiembre 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

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 respecto de la Promovente:

- 1) Es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, según constan en la escritura pública No. 42,087, pasada ante la fe del Lic. Benjamín Salvador de la Peña Mora, Notario Público No. 20 del Estado de Quintana Roo, con domicilio en Av. Kabah, Manzana 01, Lote 3-01, Supermanzana 13, Cancún Quintana Roo.
- 2) De la información obtenida del link “www.pricetravel.com”, comenzó sus operaciones en la ciudad mexicana de Cancún en el año 2000. Su equipo está conformado por personas de diferentes naciones como México, Argentina, Austria, Alemania, y los Estados Unidos, juntando más de 60 años de experiencia en diferentes áreas de conocimiento, incluyendo Internet, viajes, turismo y ventas.
- 3) Fue una de las primeras agencias de viajes a través del Internet que firmó acuerdos comerciales con algunas de las más importantes cadenas hoteleras, tales como Occidental Resorts, Camino Real y Riu.
- 4) Durante el año 2002 añadió a su oferta de servicios la venta de boletos aéreos y servicios de transportación. Tiene acuerdos con líneas aéreas y oficinas Acapulco y Puerto Vallarta.
- 5) De la evidencia presentada por la Promovente, se desprende que es titular del registro de marca No. 2009721 PRICETRAVEL, con fecha de solicitud 1 de marzo del 2019 y de expedición el 13 de junio del 2019, para distinguir servicios de la clase No. 39 internacional. Así también, cuenta con los sitios web oficiales “www.pricetravel.com.mx” y “www.pricetravel.com”

El nombre de dominio en disputa se creó el 8 de agosto de 2022, y de acuerdo a la información que obra en el expediente, ha resuelto a un sitio inactivo y se ha usado para enviar correos electrónicos fraudulentos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

- 1) El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente, y fue registrado en fecha posterior a la de la solicitud y registros de las marcas de la Promovente.
- 2) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocido 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) 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 PRICETRAVEL.
- 4) Señala que el titular a través del nombre de dominio en disputa ha generado campañas de mailing acompañada de publicidad fraudulenta e incurriendo también en “spam”, buscando obtener un lucro indebido

utilizando ilegalmente la imagen de la Promovente para cometer ilícitos pues existen evidencias que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado para configurar varias cuentas de correo electrónico vinculadas a un esquema de phishing fraudulento.

5 Ha instaurado diversas denuncias ante la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de usurpación de identidad en contra de quien resulte ser el titular del registro, y adjuntó copia de denuncia presentada el 22 de agosto del 2022 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía en Benito Juárez.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar 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.

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, el Experto 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

La Promovente demostró tener derechos marcarios sobre PRICETRAVEL. El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca PRICETRAVEL ya que reproduce íntegramente la marca registrada de la Promovente siendo la misma reconocible en el nombre de dominio en disputa. La inclusión de las letras “em” y el símbolo “-” previo a la marca PRICETRAVEL, no desvirtúa o impide que exista la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.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, a la vista de la composición del nombre de dominio en disputa y considerando su uso, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo con las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular, el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores, aprovechándose indebidamente de la amplia reputación de aproximadamente 60 años de la Promovente en el mercado.

Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa bajo el segundo requisito previsto por la Política.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Promovente. Más aún como en el presente caso, el nombre de dominio en disputa, se utilizó indebidamente para enviar correos electrónicos con publicidad presuntamente fraudulenta en la que se ofrecían diversos servicios, buscando con ello obtener un lucro indebido utilizando ilegalmente la imagen de la Promovente para cometer ilícitos. Existen evidencias que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado para configurar cuentas de correo electrónico vinculadas a un esquema de phishing fraudulento.

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 o utilizado por el Titular de mala fe.

El que en el nombre de dominio en disputa, se reconozca la marca PRICETRAVEL de la Promovente, siendo idéntico al mismo salvo por la expresión “em” y “-”, junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta a 60 años de presencia en el mercado y que su registro de marca en México se concedió con anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, sirve para concluir que se hizo 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. Esta conducta la realizó para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente. 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.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se usó con el fin de enviar correos electrónicos de naturaleza fraudulenta.

El uso del nombre de dominio en disputa que hace el Titular es indebido, toda vez que a través del esquema de phishing fraudulento, se pretende apropiarse del dominio, copiar imágenes, logos, así como su colorimetrías y demás signos distintivos que confunden al cliente final haciéndole falsas promesas de estar comprando en el sitio oficial y haciendo supuestas ofertas y/o promociones exclusivas, engañando al cliente final para que se sienta atraído por una supuesta oferta y realice un depósito bancario a cuentas ajenas del Promovente sin que exista una reservación real al nombre del cliente final.

Por ello, el Experto considera que dicho uso crea un riesgo de confusión por asociación con la misma, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del nombre de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos, se realiza con el fin de crear un riesgo de confusión por asociación (sección 3.1.4 de [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Aunado a lo anterior, el Experto considera que el Titular registró o usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que se trata de un nombre de dominio 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 <em-pricetravel.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: Octubre 11, 2022