

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. c. Rocio Rendon
Caso No. DMX2022-0041

1. Las Partes

La Promovente es Sennheiser electronic GmbH & Co. KG., Alemania representada por Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB, Alemania.

La Titular es Rocio Rendon, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <sennheisermexico.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 Telmex.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de diciembre de 2022. El 20 de diciembre 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 20 de diciembre de 2022 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. La Promovente envió al Centro una comunicación en inglés el 11 de enero de 2023 con comentarios sobre la información de Whois del nombre de dominio en disputa, los cuales son irrelevantes para el fondo de este procedimiento. El Centro acusó recepción de la comunicación el 13 de enero de 2023.

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 a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de enero de 2023. La Titular no contestó a la Solicitud.

Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 7 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de febrero de 2023, 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 alemana fundada en 1945, dedicada a la industria del audio.

La Promovente tiene más de 2,800 empleados y tres plantas en Alemania, Irlanda y los Estados Unidos de América.

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

Marca	Jurisdicción	No. de Registro	Clase	Fecha de registro
 SENNHEISER	México	482181	9	9 de diciembre de 1994
SENNHEISER	México	674576	9	20 de octubre de 2020
 SENNHEISER	Registro Internacional	590780	9	10 de agosto de 1992
SENNHEISER	Registro Internacional	670839	9	6 de marzo de 1997

De igual manera, la Promovente es titular de los nombres de dominio <sennheiser.com>, <sennheiser.com.mx> y <sennheiser.mx>, entre otros, los cuales fueron registrados el 24 de abril de 1996, 3 de julio de 2008 y 23 de agosto de 2010, respectivamente.

El nombre de dominio en disputa, <sennheisermexico.com.mx> fue registrado el 3 de mayo de 2019, y al momento de redactar esta Decisión resuelve a un sitio web estacionado (en inglés “parked website”). La Promovente presentó pruebas de que el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web que aparentaba ser una consultora para empresas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

Que la Promovente es una empresa familiar independiente en la industria del audio.

Que la Promovente está especializada en el diseño y producción de una amplia variedad de productos de audio de primera calidad.

Que la marca SENNHEISER distingue una gran variedad de productos alrededor del mundo.

Que SENNHEISER también es la denominación social de la Promovente, la cual fue fundada por el Sr. Fritz Sennheiser en 1945.

Que la Promovente vende sus productos a través de los sitios web a los que resuelven sus nombres de dominio, tanto en inglés como en español.

Que la Promovente vende productos y presta servicios relacionados con las tecnologías de audio en todo el mundo y dispone de una red mundial que pone a disposición del público ventas y servicios.

1. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión 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

Que el nombre de dominio en disputa es claramente confundible con las marcas de la Promovente, ya que las incorpora en su totalidad.

Que el nombre de dominio en disputa incorpora el término geográfico "México", el cual no lo distingue de las marcas registradas de la Promovente. Que la adición de un topónimo en un nombre de dominio es insuficiente para evitar la similitud que induce a confusión.

Que el nombre de dominio en disputa llevará a los clientes y usuarios a la falsa impresión de que, a través del nombre de dominio en disputa, la Promovente ofrece a sus clientes productos y servicios en, o desde México.

2. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio

Que la Titular no tiene marcas o nombres comerciales registrados que correspondan con las marcas de la Promovente o al nombre de dominio en disputa.

Que la Promovente no ha otorgado licencia o autorización de ningún tipo a la Titular para usar la marca registrada SENNHEISER.

Que el mero registro de un nombre de dominio no confiere a su titular un derecho o interés legítimo sobre el mismo.

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

Que la Titular era, o al menos debía ser consciente de los derechos de la Promovente sobre la marca SENNHEISER, no solo porque opera desde 1945, sino también porque las marcas fueron registradas mucho antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Que no cabe duda de que la Titular conocía los derechos de la Promovente sobre la marca registrada SENNHEISER al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no muestra ningún contenido sustancial, sino únicamente información general.

Que dicha situación no excluye la apreciación de mala fe, sino que por el contrario, la Promovente tuvo conocimiento de que el nombre de dominio en disputa puede utilizarse para llevar a cabo comunicaciones por correo electrónico, ya que tiene los registros MX activos.

Que la Promovente no tiene conocimiento de que la Titular haya enviado correos electrónicos utilizando el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, que éste puede usarse para de *spamming* o *phishing*.

Que la Titular crea la falsa impresión de que el nombre de dominio en disputa o cualquier comunicación que utilice el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente.

B. Titular

La Titular no presentó una Contestación conforme a la Política.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación 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) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento la Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *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 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 emitidas 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 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 ha probado contar con registros de la marca SENNHEISER, tanto en México como en otros países, los cuales fueron registrados con una gran antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca registrada SENNHEISER, porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el topónimo "México", no evita la semejanza en grado de confusión con la marca SENNHEISER de la Promovente (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas*, Caso OMPI No. [D2007-0768](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash*, Caso OMPI No. [D2000-0076](#); *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. [D2000-0553](#); y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours*, Caso OMPI No. [D2004-0388](#)).

La presencia del nombre de dominio correspondiente a códigos de países (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx", así como del dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés "SLD") ".com" 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 semejanza en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#) y *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 párrafo 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 ha demostrado tener registros de marca en México para SENNHEISER, donde la Titular ha manifestado tener su domicilio.

Asimismo, este Experto está de acuerdo con grupos de expertos anteriormente nombrados conforme a la Política UDRP, en el sentido de que la marca SENNHEISER es notoriamente conocida (ver *Sennheiser electronic GmbH & Co. KG. c. Tanyeli Tekin*, Caso OMPI No. [D2021-3550](#) y *Sennheiser electronic GmbH & Co. KG c. Jeff Holden, Holdenz*, Caso OMPI No. [D2019-0796](#)).

En el expediente del caso no existe evidencia que demuestre que la Titular es o haya sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, ni que haya sido asociada de manera alguna con la marca registrada SENNHEISER de la Promovente (ver *Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja*, Caso OMPI No. [D2010-1431](#) y *Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation*, Caso OMPI No. [D2004-0272](#)).

Tomando en consideración la construcción del nombre de dominio en disputa, la notoriedad de la marca SENNHEISER, el hecho de que dicha marca está registrada en México y la presencia de la marca en el mercado mexicano, es dable deducir que la Titular conoce a la Promovente y su marca SENNHEISER, porque hace alusión directamente a ella. Esta conducta conforma un intento de confusión por asociación entre la Promovente y la Titular (ver la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *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, la utilización del nombre de dominio en disputa que resolvía a un sitio web con información general e incompleta y ofreciendo consultoría a empresas, no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

Así, la Promovente ha establecido un caso *prima facie* en el sentido de que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ello, debido a que no existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que la Titular esté relacionada con la Promovente o autorizada por ésta para usar sus marcas, por lo que corresponde a la Titular aportar evidencia para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos. La Titular no presentó pruebas para desvirtuar el caso *prima facie* establecido por la Promovente.

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 la 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 la 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 la 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.

Los registros que la Promovente ha obtenido para su marca SENNHEISER preceden por mucho a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Tomando en consideración que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca de la Promovente, y que la marca SENNHEISER de la Promovente es notoriamente conocida, el Experto deduce que la Titular conocía a la Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Diversos expertos designados bajo la Política han establecido que el hecho de que un titular adquiriera un nombre de dominio en disputa que reproduce en su totalidad marcas famosas o notoriamente conocidas de una promovente, puede en sí mismo crear una presunción de mala fe (ver *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. c. Salvador Cobian*, Caso OMPI No. [DMX2001-0006](#) “La fuerza mundial de la marca de las Promoventes es tal que el Panel no cree que el Titular pudiera haber actuado de buena fe cuando registró y retuvo el nombre de dominio en disputa”), lo cual sucede en este caso.

Por otro lado, el hecho de que el nombre de dominio en disputa tiene activos sus registros *mail exchange records* (“MX”) muestra una situación potencial que podría derivar en un fraude o un esquema de *phishing*, conductas que son constitutivas de mala fe en virtud de la Política (ver la sección 3.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Wärtsilä Technology Oy Ab c. Newkey Product*, Caso OMPI No. [D2022-2336](#): “La Promovente también señaló que los registros MX están presentes en el nombre de dominio en disputa, lo que significa que está configurado para usarse como una dirección de correo electrónico. Por lo tanto, existe el riesgo de que el nombre de dominio en disputa se use para correos electrónicos engañosos.”; *Telefonaktiebolaget LM Ericsson c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Aha Tek*, Caso OMPI No. [D2021-2813](#); *PrideStaff, Inc. c. Perfect Privacy, LLC / Marcheta Bowlin, Midwest Merchant Services*, Caso OMPI No. [D2021-3165](#); *Marlink S.A. c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Barry Whyte*, Caso OMPI No. [D2021-3878](#); *Natixis c. Felix Anderson* Caso OMPI No. [D2021-1934](#), y *Drägerwerk AG & Co. KGaA c. Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / BLACK ROSES*, Caso OMPI No. [D2020-3167](#)).

Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su similitud en grado de confusión con la marca SENHEISER de la Promovente con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa y el sitio web asociado al mismo.

Por ende, se actualiza el tercer 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, <sennheisermexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 13 de marzo de 2023