

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Business Men's Insurance, Corp. c. Danyel Ortega Sumuanio
Caso No. DMX2022-0042

1. Las Partes

El Promovente es Business Men's Insurance, Corp., Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), representado por González Calvillo, S.C., México.

El Titular es Danyel Ortega Sumuanio, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bmicos.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 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de diciembre de 2022. El 27 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 28 de diciembre 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 los cuales diferían de los datos de contacto señalados en la Solicitud. El 29 de diciembre de 2022 el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente suministrando los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El mismo 29 de diciembre de 2022 el Promovente presentó una Solicitud enmendada.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían 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 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. El 10 de enero de 2023 el Centro recibió por correo electrónico un escrito suplementario del Promovente. El Titular no contestó a la Solicitud en el plazo citado. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 6 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 10 de febrero de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

A. Cuestión Procedimental

Los procedimientos administrativos bajo la Política deben ser resueltos de forma expedita. La Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional sólo contemplan la presentación por las partes de una solicitud y un escrito de contestación. Como se estableció líneas arriba, el 10 de enero de 2023, *i.e.* después de notificada la Solicitud al Titular, el Centro recibió del Promovente un escrito suplementario no solicitado. De acuerdo al artículo 14 del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política, es facultativo para este Experto admitir la presentación de comunicaciones suplementarias no solicitadas, asegurándose que el procedimiento se realice con la debida prontitud (véase, por ejemplo, *Ashley Furniture Industries, Inc. v. Maria Thelma Valverde Cañez*, Caso OMPI No. [DMX2011-0025](#)).

En el presente caso este Experto resolvió desestimar dicho escrito suplementario del Promovente a efecto de no retrasar el presente procedimiento. En todo caso, si este Experto hubiese aceptado dicha comunicación suplementaria del Promovente, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa que opera en el ramo de seguros y que forma parte de BMI Financial Group.

El Promovente tiene derechos sobre la marca BMI, la cual está registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO" por sus siglas en inglés) bajo el registro No. 4012418 en clase 36, otorgado el 16 de agosto de 2011. El Promovente también tiene derechos sobre la marca BMI y diseño, la cual está registrada, entre otras jurisdicciones, ante la USPTO bajo el registro No. 1425936 en clase 36, otorgado el 20 de enero de 1987, y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 463062 en clase 36, otorgado el 10 de junio de 1994.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 1 de septiembre de 2022. De conformidad con la información que obra en el expediente, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, "BMI" en letras estilizadas¹, "Tu Seguridad con nuestro respaldo mundial Bmicos", "Nos preocupamos por proteger todo lo que amas, somos una aseguradora INTERNACIONAL multiramo con amplia variedad en oferta de seguros", "Dirección Andrés Bello [...] Polanco", "© 2022 Bmicos".

¹ Este Experto nota que esa imagen de "BMI" en letras estilizadas es sustancialmente igual a la marca BMI y diseño antes citada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

Dentro de la estructura legal y comercial del grupo BMI, se cuenta con diversas sociedades subsidiarias las cuales son controladas por BMI Financial Group, quien también es, en adición a otras subsidiarias, titular de registros de marca que contienen la denominación BMI, así como diversas variaciones de la misma en distintas jurisdicciones.

El distintivo BMI no puede ser considerado como de uso común ya que es precisamente el juego de letras, palabras y pronunciaciones que el Promovente ha creado para distinguirse en el mercado de seguros, siendo que hace alusión a las sociedades titulares de las marcas registradas, es decir, Best Meridan Insurance y Business Men's Insurance, evocando así los servicios de seguros del Promovente.

El nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión respecto de las marcas BMI del Promovente. Las marcas BMI del Promovente son utilizadas de manera íntegra en el nombre de dominio en disputa, el cual incluye el término "cos" y no dota de mayor distintividad al mismo al no tener ningún significado, reconociéndose inmediatamente la marca BMI del Promovente.

El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa. El Promovente no ha otorgado al Titular autorización alguna para utilizar las marcas BMI, el Titular no es conocido comúnmente por BMI y/o por el nombre de dominio en disputa, y no cuenta con ningún registro marcario para BMI o similar.

El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa ofrece el mismo tipo de servicio de seguros ofrecidos por el Promovente bajo la marca BMI, por lo que es evidente la finalidad de engañar al público consumidor y así lucrar de manera fraudulenta. Incluso en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se utiliza el diseño de la marca del Promovente, por lo que es claro que lo que intenta hacer el Titular es hacer creer al público consumidor que se trata de la misma fuente, es decir, del Promovente, lo cual es totalmente falso.

El nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de dominio <bmicos.com>, el cual es manejado y controlado por el Promovente y que se adquirió en 1994, destacando que desde ese año a la fecha ha continuado de manera ininterrumpida el uso del sitio web vinculado a <bmicos.com>.² Es evidente que entre el público consumidor se causa confusión entre dichos nombres de dominios al ser prácticamente idénticos, variando únicamente el sufijo ".mx", lo cual hace pensar al público consumidor que se trata del mismo sitio web del Promovente pero enfocado al mercado mexicano, lo cual es totalmente falso.

El Promovente solicitó y obtuvo el registro de BMI en México en 1994, es decir, 28 años antes que tuviera lugar el registro del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, toda vez que es evidente que a la fecha de su registro el Titular conocía perfectamente la marca y negocio del Promovente.

El Titular utiliza de manera idéntica los signos distintivos del Promovente, por lo que ha venido utilizando el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer de manera fraudulenta a un sin número de usuarios creando una clara confusión con los signos distintivos del Promovente, respecto de la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del nombre de dominio en disputa. Lo anterior evidencia la mala fe del Titular, con lo cual también es evidente que se impide al Promovente reflejar sus signos distintivos, y en consecuencia es claro que se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente.

² El Promovente acompañó a la Solicitud capturas de imágenes del sitio web vinculado a <bmicos.com>.

El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa muestra que el Titular imita las actividades comerciales del Promovente e infringe el uso de su marca BMI, lo que acredita la mala fe del Titular al registrar el nombre de dominio en disputa. En el sitio web asociado al nombre de dominio el Titular utiliza de manera idéntica los signos distintivos del Promovente, lo cual muestra la intención del Titular de causar confusión entre el público consumidor y hacer creer que el mismo proviene del Promovente o que éste le ha otorgado algún tipo de licencia o autorización.

El Titular ha venido utilizando el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer de manera fraudulenta a un sin número de usuarios creando una clara confusión con los signos distintivos del Promovente, respecto de su fuente, patrocinio, afiliación y promoción, causando un daño irreparable en el prestigio y clientela del Promovente, ya que existen usuarios que han sido defraudados a través del nombre de dominio en disputa al suponer que el mismo es utilizado y controlado por el Promovente, lo que perturba la actividad comercial del Promovente.

Desde su registro, el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado propiamente con un propósito que le de bases de legalidad, con lo que se actualiza la figura de posesión pasiva que también es sancionable como un acto adicional de mala fe.

El 22 de noviembre de 2022, el Promovente envió un correo electrónico al Titular con una carta requerimiento haciéndole saber el uso no autorizado de las marcas BMI y solicitándole la transferencia del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el Titular nunca dio respuesta.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)³).

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Promovente pudo haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso, sin que corresponda a los grupos de expertos tener que elaborar alegaciones por cuenta de ellas.

³ En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("[Sinopsis de 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 el Promovente tiene derechos

El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas registradas BMI y BMI y diseño.

Resulta claro que, al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca BMI del Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, seguida de “cos”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “cos” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre ambos.

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.

El Promovente asevera que no ha autorizado al Titular para usar sus marcas BMI, que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, que el Titular no posee registro de marca alguno para BMI o similar, y que el nombre de dominio en disputa es sustancialmente igual al nombre de dominio <bmicos.com> que opera el Promovente. El Promovente acreditó que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo proviene del Promovente ya que en el mismo aparece la marca BMI y diseño del Promovente, y se hace referencia a la misma clase de productos que ofrece el Promovente, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que desvincule dicho sitio web y al Titular u operador del nombre de dominio en disputa del Promovente. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.⁴

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

Ha quedado acreditado que BMI y BMI y diseño son marcas registradas y que su registro se remonta a varios años antes que tuviera lugar el registro del nombre de dominio en disputa, que el Promovente tiene presencia en Internet a través del sitio web vinculado a <bmicos.com>, además de que el Promovente no ha autorizado al Titular a usar sus marcas.

⁴ Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

De las pruebas aportadas por el Promovente se desprende que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa mostraba repetidamente la marca BMI y diseño del Promovente y ofertaba seguros, como si tratase de hacerse pasar por el Promovente, de donde se infiere que seguramente se obtuvo el nombre de dominio en disputa teniendo en mente precisamente al Promovente y sus marcas. El hecho que el nombre de dominio en disputa sea sustancialmente igual al nombre de dominio <bmicos.com> bajo el cual el Promovente opera su sitio web, refuerza la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas BMI en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa y el sitio web asociado al mismo y, consecuentemente, se incrementa el riesgo de que los usuarios de Internet se vean engañados por el operador del nombre de dominio en disputa.

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.⁵

Adicionalmente este Experto considera que la falta de respuesta resulta indicativa en el presente caso de que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <bmicos.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 27 de febrero de 2023

⁵ En *Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V. v. Jesus Navarro Saracibar*, Caso OMPI No. DMX2013-0009, se establece: “el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular ha creado la falsa impresión de asociación con la Promovente [...] ello implica que el Titular conocía previamente de la existencia de las marcas [de la Promovente]”. En *Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia*, Caso OMPI No. DMX2014-0028, se establece: “el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor para hacerle creer que el sitio web del Titular pertenecía en realidad al Promovente”.