

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

President and Fellows of Harvard College c. SWATware
Caso No. DMX2023-0006

1. Las Partes

La Promovente es President and Fellows of Harvard College, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) representada por Von Wobeser y Sierra S.C., México.

El Titular es SWATware, Estados Unidos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <institutoharvard.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 NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de enero de 2023. El 25 de enero de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de enero de 2023, envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 26 de enero de 2023, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El 26 de enero de 2023, el Titular envió al Centro una comunicación informal solicitando más información sobre el procedimiento. La Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 30 de enero de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud 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 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 31 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de febrero de 2023. La Contestación fue presentada en fecha 31 de enero de 2023.

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

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 escuela establecida en los Estados Unidos en 1636 y corporación benéfica y educativa, organizada y existente bajo las Leyes de la Mancomunidad de Massachussets.
- 2) Fundada en 1636, es la institución de enseñanza superior más antigua de Estados Unidos y utilizó por primera vez la marca HARVARD al menos desde 1638 para “servicios educativos” y ha seguido utilizando la marca HARVARD con o sin otras palabras y diseños para designar el origen de sus productos o servicios
- 3) Se compone de varias escuelas incluyendo pero no limitado a “Harvard Law School” (Escuela de Leyes Harvard), “Harvard Business School” (Escuela de Negocios Harvard), “Harvard Medical School” (Escuela de Medicina de Harvard), “Harvard School of Dental Medicine” (Escuela Harvard de Medicina Dental), “Harvard Divinity School” (Escuela de Teología Harvard), “Harvard Kennedy School of Government” (Escuela de Gobierno Harvard Kennedy), “Harvard T.H. Chan School of Public Health” (Escuela de Salud Pública T.H. Chan) y Escuela de Pregrado, (Facultad Harvard).
- 4) Aunque el campus físico de Harvard se encuentra en Cambridge, Massachussets, su impacto, fama y servicios son mundiales. Por ejemplo, más de 30 jefes de Estado se han graduado en esa Universidad, entre ellos ocho Presidentes de los Estados Unidos y de su profesorado han salido casi 50 Premios Nobel y 50 Premios Pulitzer
- 5) Este año, cuenta con más de 8.000 mil estudiantes y académicos de 150 países diferentes en programas de su Campus físico. Su programa de Educación a Distancia, Harvard X ha producido experiencias de aprendizaje en línea que han llegado a más de 5.000.000 de estudiantes de 195 países incluidos estudiantes de México.
- 6) Actualmente, cuenta con 400.000 exalumnos y exalumnas que viven en aproximadamente 200 países. Aproximadamente 185 clubes Harvard para exalumnos y exalumnas se encuentran en más de 70 países, incluyendo el Club Harvard de México que ha estado operando en México por más de 70 años y sirve para conectar a los exalumnos de Harvard en México entre sí y con la Universidad de Harvard.
- 7) Mantiene una presencia global a través de numerosos sitios web como “www.harvard.edu” y cuentas en redes sociales frecuentadas por usuarios de todo el mundo, como “www.facebook.com/Harvard” (6.5 millones de seguidores), “https://twitter.com/Harvard” (más de un millón de seguidores) y “https://twitter.com/HarvardBizm” (más de 5.5 millones de seguidores).
- 8) Las ventas globales al por menor de productos, bajo licencia con las marcas HARVARD generan decenas de millones de dólares al año y la Universidad es considerada constantemente como una de las mejores de Estados Unidos y del mundo. Por ejemplo, desde 1990, la US News y World Report,

comenzaron a publicar su encuesta anual de las mejores universidades de los Estados Unidos y en los últimos 13 años, se realizó la encuesta “Mejores Universidades de los Estados Unidos” y la Universidad de Harvard ha ocupado el primer puesto en el ranking global.

- 9) El “Ranking Mundial de Reputación”, de “The Times Higher Education” que realiza la mayor encuesta académica del mundo, a la que solo se puede acceder por invitación para proporcionar la lista definitiva de las 100 marcas universitarias mundiales más poderosas, ha clasificado sistemáticamente la marca HARVARD, como la marca universitaria mundial más poderosa.
- 10) Es Titular de más de 750 registros de marca que contienen la marca HARVARD abarcando diversas clases en todo el mundo.

En México, la Promovente es titular de varios registros de marca vigentes entre los que se pueden destacar el No. 493827, solicitado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) el 30 de abril de 1993 y concedido el 9 de junio de 1995 en la clase 25 internacional; y el Registro No. 557307, solicitado el 10 de julio de 1997 y concedido el 29 de agosto de 1997 en la clase 41 internacional.

- 11) El nombre de dominio en disputa se creó el 10 de agosto de 2015, y resuelve en un sitio web que ofrece servicios educativos directamente relacionados con los de la Promovente.

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 HARVARD.
- 4) El 1 de junio de 2022, la Promovente envió una carta de cese y desistimiento a la dirección del Titular solicitándole dejará de utilizar la marca HARVARD en el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, no recibió respuesta formal por parte del Titular.

B. Titular

Si bien de las constancias del expediente no se desprende una contestación formal por parte del Titular, por correo de fecha 26 de enero de 2023, manifiesta lo siguiente:

“Podrían explicar por favor de manera clara ¿Cuál es el problema?, jamás he leído un español tan confuso como el de esta carta. Necesito más información para determinar que esto no sea una estafa y cómo proceder.”

Posteriormente, por correo del 31 de enero de 2023, el Titular acusa recibo de la comunicación electrónica que recibió el 30 de enero de 2023 y manifiesta:

- 1) “Estar en proceso de cambiar la información de registro del dominio. ‘institutoharvard.mx’ para que refleje la institución que es dueña de ese nombre. Que es el Instituto Harvard de Morelia[...]. No hemos podido hacer el cambio todavía porque el sistema no acepta el Estado de Michoacán como un elemento válido y estamos trabajando con nuestro proveedor para que puedan hacer los cambios tecnológicos necesarios para poder hacer ese cambio.”
- 2) Así mismo en el mismo comunicado también manifiesta:

“Sin embargo, su comunicado inicial decía lo siguiente ‘Sírvese tomar nota que esta invitación no es una deficiencia formal bajo el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el ‘Reglamento’), y aunque el Centro por lo general recomienda tal enmienda, usted no está requerido a hacerlo’. Lo que denota que este cambio es sugerido, pero no es obligatorio. Sin embargo, el día de hoy recibimos dos notificaciones adicionales (ver documentos adjuntos), que entiendo es una demanda formal en contra del Instituto Harvard de Morelia por el uso del dominio ‘institutoharvard.mx’, y ellos tendrían que responder de forma electrónica al correo ‘domain.disputes@wipo.int’ antes de 20 de febrero de 2023, siguiendo el formato de respuesta adjunto (ver documento de Word) y realizando un pago de USD 2.000 (dos mil dólares americanos) que pueden ser pagados por los medios especificados en esta página web (<https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html>) cómo transferencia bancaria o tarjeta de crédito. ¿Esta información es correcta? En caso de que el Instituto Harvard de Morelia o SWATware tengamos algunas preguntas adicionales acerca de estos casos, cuál sería la persona más adecuada para contactar.”

El Experto nota que, si bien el registrante confirmado del nombre de dominio en disputa es SWATware, y no queda clara cuál es en su caso la relación con la entidad Instituto Harvard de Morelia, de las comunicaciones remitidas por la Titular se identifica a la entidad denominada Instituto Harvard de Morelia como la “dueña” del nombre de dominio en disputa. Por ello, el Experto procederá con el análisis de los elementos requeridos bajo la Política considerando a SWATware y a la entidad denominada Instituto Harvard de Morelia indistintamente como la Titular.

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 formal dentro del plazo señalado 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”](#)).

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 HARVARD. El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca HARVARD ya que reproduce íntegramente la marca registrada de la Promovente siendo la misma reconocible en el nombre de dominio en disputa. La inclusión del término "Instituto" junto a la famosa marca HARVARD, 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) ".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, si bien el Titular hizo manifestaciones en el correo de fecha 31 de enero de 2023 consistentes en proceder a un cambio de información del registro del nombre de dominio en disputa para que reflejara la institución dueña del mismo, no dio contestación al escrito de la Promovente antes del plazo fijado para ello el cual venció el 20 de febrero de 2023, no 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. Además, la Promovente no ha otorgado licencia o permiso al Titular para utilizar la marca HARVARD en relación con el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no 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 conformidad con las comunicaciones remitidas por la Titular, se identifica a la entidad denominada Instituto Harvard de Morelia como la “dueña” del nombre de dominio en disputa. La denominación de la entidad Instituto Harvard de Morelia reproduce en su integridad la marca HARVARD de la Promovente, que no es posible que la Titular desconociera (especialmente cuando supuestamente dicha entidad se dedicaría al ámbito de la educación). El Experto nota que si bien el nombre de dominio en disputa comprende dos términos de la supuesta denominación de dicha entidad, este hecho no es susceptible de generar derechos o intereses legítimos en el ámbito de la Política en las circunstancias de este caso, dada la reputación previa de la marca HARVARD de la Promovente.

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 5 siglos de la Promovente en el mercado y de la existencia de los registros de marca en México desde cuando menos 27 años antes.

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. El nombre de dominio en disputa, lleva a los consumidores a un sitio web que ofrece planes de estudio. La apropiación de la marca de la Promovente para comercializar u ofrecer servicios similares no es un uso de buena fe que dé lugar a derechos o a un interés legítimo bajo la Política, además del hecho de utilizar de forma prominente la marca notoriamente conocida o famosa HARVARD, como se ha sostenido en diversos precedentes y se han transferido diversos nombres de dominio a la Promovente. Véase, por ejemplo *President and Fellows of Harvard College v. Nikolay*, Caso OMPI No. [D2005-0120](#) (OMPI 16 de mayo de 2005) (refiriéndose a la marca HARVARD como una “marca distintiva y famosa”); *President and Fellows of Harvard College, Harvard Business School Publishing Corporation v. LeEl Technology.com*, Caso OMPI No. [D2007-1536](#) (OMPI, 7 de diciembre de 2007) (se refiere a la marca “HARVARD BUSINESS REVIEW” y otras marcas formativas de “HARVARD” como “notoriamente conocidas y famosas”); *President and Fellows of Harvard College v. Texas International Property Associates*, Caso OMPI No. [D2008-0597](#) (OMPI 7 de julio de 2008) (refiriéndose a la marca HARVARD como “famosa”).

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 reproduzca la marca HARVARD de la Promovente, siendo idéntica al nombre de dominio en disputa salvo por la expresión "Instituto" y el ccTLD ".mx", junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta a 5 siglos de presencia en el mercado y que su registro de marca en México se concedió 27 años antes a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa, sirve para concluir que se hizo el registro de mala fe.

Lo anterior se sustenta en que el Titular muy 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. Así tampoco dio respuesta a la carta de cese y desistimiento enviada el 1 de junio de 2022 a la dirección de la escuela a que se hace referencia en el sitio web "www.institutoharvard.mx".

Por ello, el Experto considera que dicho uso crea un riesgo de confusión por asociación con la misma, en cuanto a la procedencia 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 la [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 y ofrecer servicios educativos bajo licencia o autorización de la misma, lo cual es indebido.

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, <institutoharvard.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 15 de marzo de 2023