

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Steelite International Limited c. Brandon Yair Herrera Garcia
Caso No. DMX2023-0008

1. Las Partes

La Promovente es Steelite International Limited, Reino Unido representada por Olivares & Cia, México.

EL Titular es Brandon Yair Herrera Garcia, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <steelite.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 11 de febrero de 2023. El 13 de febrero 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 13 de febrero de 2023, 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 16 de febrero de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de marzo de 2023. 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 marzo de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 17 de marzo 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

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente, STEELITE INTERNATIONAL LIMITED, es una empresa británica que fabrica y comercializa vajillas y accesorios de mesa y buffet para el sector de la hostelería.

La Promovente es titular de diversos registros para las marcas STEELITE, STEELITE INTERNATIONAL (y Diseño) y variaciones de las mismas, en diversos países del mundo. Se destacan los siguientes registros de marca en México:

- Reg. número 435795, STEELITE concedida el 16 de junio de 1993, para proteger productos de la clase 21.
- Reg. número 1862312, STEELITE concedida el 16 de marzo de 2018, para proteger productos de la clase 8.
- Reg. número 1861566, STEELITE INTERNATIONAL Y DISEÑO, concedida el 15 de marzo de 2018, para proteger productos de la clase 8.
- Reg. número 1864702, STEELITE INTERNATIONAL Y DISEÑO, concedida el 22 de marzo de 2018, para proteger productos de la clase 21.

La Promovente registró su nombre de dominio <steelite.com> el 26 de septiembre de 1996, es decir con 26 años de anticipación al nombre de dominio en disputa (1 de agosto de 2022).

La Promovente, por lo menos desde 1996, opera la página de Internet a la que resuelve su nombre de dominio para promocionar los productos que comercializa. El contenido de la página oficial está redactado en idioma inglés.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <steelite.com.mx> el 1 de agosto de 2022.

El titular no es un vendedor ni un licenciataria autorizado de la Promovente.

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web que suplanta el contenido del sitio oficial de la Promovente ("www.steelite.com") y reproduce la marca STEELITE y diseño. El contenido de la página está redactado en idioma español.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una empresa británica fundada en el año 1983, dedicada a la fabricación y comercialización de vajillas y accesorios para mesa y buffet en el sector de la hostelería.

Que es una empresa que goza de amplio prestigio a nivel mundial en el sector de vajillas y accesorios para mesa.

Que utiliza la marca STEELITE para distinguir sus productos.

Que el nombre de dominio en disputa <steelite.com.mx> es idéntico a su marca registrada.

Que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que el único titular de derechos marcarios sobre la denominación STEELITE Y STEELITE INTERNATIONAL es la Promovente.

Que la única empresa conocida en el comercio e industria bajo la denominación STEELITE, es la Promovente.

Que no ha otorgado autorización o licencia alguna a ningún tercero que no tenga relación con la Promovente.

Que el Titular actúa de mala fe, pues está sirviéndose de las marcas y prestigio de la Promovente, para aparentar que es la versión en español del sitio oficial de la Promovente.

Que el Titular del nombre de dominio en disputa adquirió y usa el nombre de dominio en disputa, con la intención ya sea, de vender el mismo al Promovente o a terceros, impedir la adquisición de dicho nombre de dominio a la Promovente o, en el peor de los casos, obtener lucros indebidos aprovechándose de la marca de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Dado 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](#)”).

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. c. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear 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) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

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

El nombre de dominio en disputa <steelite.com.mx> contiene una denominación idéntica a la marca STEELITE, propiedad de La Promovente.

Por lo anterior, este experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos.

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“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;

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;

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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda c. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca STEELITE en México (1993), con más de 29 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (2022).

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual contiene una denominación idéntica a la marca STEELITE.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como STEELITE.

Este experto no pudo acceder al nombre de dominio en disputa; no obstante, de la captura de pantalla ofrecida por la parte actora y del relato de sus hechos (que no fueron rebatidos por el Titular) se desprende que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no contiene información que refiera al Titular como responsable del sitio o que aclare la ausencia de relación entre las partes.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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 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 se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o 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.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la marca STEELITE ha sido usada a nivel internacional y en México con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca STEELITE es ampliamente reconocida a nivel internacional en el sector de vajillas y accesorios para servir la mesa, por lo que resulta válido concluir que el Titular conocía las marcas antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que, dado que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa replica la marca STEELITE y diseño, las marcas de socios comerciales de la Promovente, las imágenes fotográficas y la apariencia general de la página web oficial de la Promovente (*look and feel*), este experto infiere la intención del Titular de suplantar la identidad de la Promovente, presentado una versión en Español del contenido de la página oficial de la Promovente, con la intención, ya sea, de acceder a la información confidencial que se captura al ofertar a la venta de los productos ofertados (*pharming*) y/o de comercializar productos no autorizados al amparo de la marca STEELITE.

El Experto llega a la conclusión de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe por el Titular.

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 <steelite.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 3 de abril de 2023