

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

Manuel Garrido Pérez c. Fernando Bernal del Valle

Caso No. DMX2023-0028

### **1. Las Partes**

El Promovente es Manuel Garrido Pérez, México, representado internamente.

El Titular es Fernando Bernal del Valle, México.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <autocom.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 Akky. El Registro 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 julio de 2023. El 25 de julio 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 mismo 25 de julio 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 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 26 de julio de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de agosto de 2023. La Contestación fue presentada en fecha 16 de agosto de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 18 de agosto 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

El Promovente señala ser titular de 21 marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ser accionista mayoritario de 9 personas morales relacionadas con el término "Autocom".

Las siguientes son algunas de las marcas de las que el Promovente es titular:

Marca	Número de Registro	Fecha de Registro	Clase	Jurisdicción
	2424959	18 de julio de 2022	35	México
AUTOCOM	2285416	11 de agosto de 2021	35	México
AUTOCOM	2285418	11 de agosto de 2021	36	México
AUTOCOM	2285420	11 de agosto de 2021	39	México
AUTOCOM	1333692	29 de noviembre de 2012	42	México
AUTOCOM	1312404	21 de septiembre de 2012	36	México
	2112159	24 de agosto de 2020	36	México
	2112160	24 de agosto de 2020	36	México
	2115985	31 de agosto de 2020	36	México
	2115986	31 de agosto de 2020	36	México
	2115987	31 de agosto de 2020	36	México
	2115988	31 de agosto de 2020	36	México
	2132164	09 de septiembre de 2020	36	México
	2115989	31 de agosto de 2020	36	México
	1826824	29 de noviembre de 2017	36	México
	2428441	01 de agosto de 2022	39	México
	2428440	01 de agosto de 2022	45	México

	2428439	01 de agosto de 2022	35	México
	2428438	01 de agosto de 2022	35	México
	2428436	01 de agosto de 2022	35	México
	2428435	01 de agosto de 2022	12	México

El Promovente señala que las marcas antes listadas son usadas para amparar diversos servicios, entre los que se encuentra la comercialización de automóviles nuevos y seminuevos, de refacciones, neumáticos y accesorios para vehículos, servicios mecánicos, venta de seguros, servicios financieros y otros.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de mayo del año 2000, y resuelve a un sitio web inactivo.

El Titular señala que cuenta con marcas registradas con la denominación AUTOCOM, mismas que ha usado desde 1997 y que registró en el año 2000. El Experto hace notar que, con base en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sus registros caducaron en el año 2020.

Las marcas que señala el Titular son:

Marca	Número de Registro	Fecha de Registro	Vigencia	Clase	Jurisdicción
	670135	30 de agosto de 2000	11 de mayo de 2020	7	México
	886930	21 de agosto de 2005	14 de junio de 2020	35	México

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Promovente

El Promovente alega en su solicitud lo siguiente:

#### I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que el Promovente es titular de diversas marcas con la denominación AUTOCOM, ya sea de forma individual o en conjunto con otros términos.

Que el nombre de dominio en disputa se compone de las marcas registradas por el Promovente.

Que el nombre dominio en disputa es idéntico y semejante en grado de confusión a dichas marcas, lo que puede ocasionar confusión entre los navegantes de la red, quienes, al querer visitar el sitio web del Promovente indagando sobre bienes y/o servicios en materia automotriz, financiera, de refacciones y demás productos y servicios comercializados por sus marcas, podrían en cambio ser dirigidos a un sitio diferente que no es propiedad del Promovente, existiendo el riesgo de que se oferten servicios o bienes diferentes causando confusión, o bien, que se ofrezcan productos o servicios similares haciendo uso indebido de sus

marcas, lo que ocasionaría disminución de tráfico al sitio web del Promovente y pérdida de clientes del público objetivo.

## **II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa**

Que el Promovente es titular del nombre de dominio <autocom.mx> en el que se llevan a cabo actividades relacionadas con la venta de automóviles, y que el titular no cuenta con derechos o intereses legítimos ya que además de no ser el titular de registros para la marca AUTOCOM, el dominio en disputa no se encuentra en uso.

## **III. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

El Promovente no señala expresamente las razones por las que considera que el dominio en disputa fue registrado o usado de mala fe.

### **B. Titular**

La Contestación fue presentada por J. Sergio Jorge Vega Olvera, quien señala ser el socio mayoritario de la sociedad, Transmetal Maquinados y Servicios, S. de R.L., a quien señala como titular del nombre de dominio en disputa.

Se alega que Transmetal Maquinados y Servicios, S. de R.L. registró el nombre de dominio en disputa en el año 2000, contándose con la propiedad de este hasta el año 2024 debido al pago de derechos que ha hecho.

J. Sergio Jorge Vega Olvera indica ser titular de las marcas AUTOCOM registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y señala que Fernando Bernal del Valle es un colaborador que realiza sus funciones a nombre de Transmetal Maquinados y Servicios, S. de R.L.

Con respecto a la página web que está en mantenimiento, se indica que esto es debido a que están rediseñando dicha página, así como su oferta de diseño y fabricación de máquinas para la industria, situación que bajo ninguna circunstancia deber ser motivo de perder los derechos que han pagado en tiempo y forma.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con el artículo 1. a) de la Política, el Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- a) el nombre de dominio en disputa sea 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 el Promovente tiene derechos; y
- b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

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 a 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 el Promovente tiene derechos;**

El Promovente ha probado contar con registros para la marca AUTOCOM en varias clases registradas en México.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada AUTOCOM del Promovente, dado que la incorpora en su totalidad. La adición del dominio de nivel superior de código de país ("ccTLD", por sus siglas en inglés) "com.mx", obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de nombres de dominio ("DNS" por sus siglas en inglés), por lo cual, este elemento carece de relevancia al momento de valorar la identidad o semejanza en grado de confusión entre la marca AUTOCOM y el nombre de dominio en disputa (ver *Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B. V. c. Russia Italia*, Caso OMPI No. [DMX2019-0010](#) y *American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente*, Caso OMPI No. [DMX2007-0017](#)).

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.

Si bien el Promovente afirmó en su Solicitud que el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre dominio en disputa, el Titular al momento de presentar su contestación argumentó los siguientes puntos:

1. Que el nombre de dominio en disputa fue registrado en el año 2000 y que el Titular señaló fecha de primer uso desde 1997, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación o a la fecha de registro de las marcas del Promovente.
2. Que, al momento de haber registrado el dominio no tenía conocimiento del Promovente, y que incluso el Titular llegó a contar con registros de marca que fueron solicitados y que estuvieron vigentes antes de que fueran solicitadas las marcas del Promovente.

Por lo anterior, y tomando en cuenta que el Titular aduce que por lo menos desde 1997 diseña y fabrica maquinaria industrial (lo cual tiene un soporte indiciario en los hoy extintos registros de marca del Titular) a través de una división de su empresa Transmetal Maquinados y servicios S de RL de CV, denominada Autocom, aunado al hecho de que las marcas que tuvo el Titular fueron registradas en fecha anterior a que el Promovente haya solicitado el registro de sus marcas AUTOCOM, el Experto concluye que se acreditan en favor del Titular los extremos del párrafo 1.c) de la Política y que, en un balance de probabilidades, el Titular sí cuenta y ha contado con intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Promovente no ha logrado probar que se actualice en su favor 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 a la 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 de la 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 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 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 de la 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.

En adición a que el Promovente no acreditó que se actualizaran en su favor el supuesto del segundo elemento de la Política, dicho Promovente no ofreció evidencia que permita arribar a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o bien usado de mala fe.

En relación al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto nota que no hay evidencia que indique que el Titular conocía y registró el nombre de dominio en disputa teniendo en mente al Promovente o a las marcas del Promovente.

El Promovente afirmó que existe el riesgo de que usuarios de Internet pudieran ser dirigidos a un sitio web diferente al del Promovente, existiendo el riesgo de que se ofertasen servicios o bienes diferentes causando confusión, o bien, que se llegasen a ofrecer productos o servicios similares a los del Promovente haciendo uso indebido de sus marcas, lo que podría ocasionar disminución de tráfico al sitio web del Promovente y pérdida de clientes del público objetivo. Sin embargo, el Promovente no presentó prueba alguna que demuestre que el Titular haya incurrido en un desvío de tráfico. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web inactivo. Lo que el artículo 1.b).iv) de la Política exige es que se demuestre que efectivamente tuvo lugar una conducta de desvío de tráfico, no que pudiese configurarse una en el futuro, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Adicionalmente, Experto concluye que, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el no uso actual del nombre de dominio en disputa no es evidencia de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o usado de mala fe, por lo que tampoco se actualiza en su favor el tercer elemento de la Política.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

*/Kiyoshi Tsuru/*

**Kiyoshi Tsuru**

Experto Único

Fecha: 4 de septiembre de 2023