

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

VIOOH Limited c. Jose Luis Lopez Patino
Caso No. DMX2023-0031

1. Las Partes

La Promovente es VIOOH Limited, Reino Unido representada por Nameshield, Francia.

El Titular es Jose Luis Lopez Patino, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <viooh.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 GoDaddy.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de agosto de 2023. El 7 de agosto 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 9 de agosto de 2023 Registry .MX 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 10 de agosto 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. La Promovente presentó una Solicitud enmendada el mismo 10 de agosto de 2023.

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 15 de agosto de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de septiembre 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 5 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 11 de septiembre 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, también al igual que a la Solicitud, se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente.

1. En 2018 se lanzó como un mercado digital fuera del hogar y se constituyó como un líder a nivel mundial que combina datos y tecnología, hoy conectando compradores y vendedores con transparencia.
2. Ocupa el 14º lugar en el ranking “MarTech” 50 para 2023.
3. Tiene la marca VIOOH registrada en diversos países, incluyendo México. *Inter alia*, es titular del registro de marca 1894806 VIOOH, otorgada el 15 de junio de 2018 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
4. Es propietario de una cartera de nombres de dominio que incluyen la palabra VIOOH, tales como, <viooh.com>, creado El 27 de febrero de 2017 y <viooh.com.mx>, creado el 11 de enero de 2018.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 31 de julio de 2023. De acuerdo a las constancias que obran en el expediente, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio en construcción que incluye las leyendas “VI OUTDOOR” y “PRÓXIMAMENTE”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente sostiene en sus alegaciones lo siguiente:

1. Tiene diversos registros de marca, en distintos países incluyendo México, que al igual que sus nombres dominio fueron previamente registrados al nombre de dominio en disputa.
2. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 31 de julio de 2023 y resuelve a una página en construcción con un logotipo púrpura y la denominación “VIO OUTDOOR”.
3. El Titular no está afiliado a la Promovente, ni ha sido autorizado por ella en modo alguno.
4. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y tampoco está relacionado en modo alguno con su empresa., ni tiene negocio alguno con ella.
5. La denominación “VIO OUTDOOR” sugiere que el titular desea promocionar sus servicios relacionados con la comunicación exterior, que con que concurren con los que la Promovente presta. La confusión se ve reforzada por el color del logotipo que es similar al que él utiliza.

6. La utilización de un nombre de dominio confusamente similar a una marca y que se resuelve en una página web de la competencia, no es una oferta de bienes o servicios de buena fe.
7. El Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente, de sus marcas y de sus nombres de dominio, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que hizo con la intención de crear confusión entre el público consumidor. El nombre de dominio en disputa se ha utilizado de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó formalmente a las alegaciones de la Promovente, pero envió una comunicación al Centro señalando lo siguiente: “Hola, gracias por ponerse en contacto. No estoy interesado en regalar el dominio. Si alguien lo quiere, lo debio de registrar antes. O, debe de estar listo para comprarlo cuando guste. Saludos y les deseo una excelente semana”.

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 a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con los artículos 5 (e) y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

En este orden de ideas y puesto que el Titular no presentó contestación formal a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente y consecuentemente determinadas deducciones que faciliten la resolución del caso.

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 sobre la marca registrada VIOOH. El nombre de dominio en disputa <viooh.mx>, es idéntico a la marca VIOOH, del Promovente ya que reproduce íntegramente la misma.

Cabe señalar que la inclusión del dominio de nivel superior geográfico “.mx”, es un requisito de carácter técnico y que carece de relevancia para el análisis del caso bajo el primer elemento.

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, el Titular no presentó contestación formal alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que el nombre que el nombre de dominio no se ha utilizado o no se han efectuado preparativos demostrables para su uso en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre iguales o similares; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no haber contestado el Titular, ni haber proporcionado evidencias de las que se viven derechos o intereses legítimos, queda sin debatir el caso *prima facie* de la Promovente. A la vista de las circunstancias del caso, así como de la composición del nombre de dominio en disputa, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política.

De acuerdo con las alegaciones de la parte Promovente, las cuales no fueron refutadas por la Titular con respecto el nombre de dominio en disputa, el hecho de que el nombre de dominio en disputa, idéntico a las marcas previamente registradas de la Promovente, resuelve a una página en construcción con un logotipo púrpura y la denominación "VIA OUTDOOR", y es utilizado para promocionar sus servicios relacionados con la comunicación exterior, los cuales concurren con los de la Promovente, no representa una oferta de bienes o servicios de buena fe.

Por 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 y usado de mala fe con base en lo siguiente:

1. El Titular del nombre de dominio en disputa, no dio contestación formal ni aportó evidencias que permite concluir su potencial conducta de buena fe.
2. El Titular no cuenta con la autorización o consentimiento alguno otorgado por la Promovente para utilizar su marca, en el nombre de dominio en disputa.
3. El hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad la marca VIOOH de la Promovente, sugiere que el Titular muy probablemente conocía las actividades de la Promovente, así como la existencia de sus marcas y nombres de dominio.
4. El Titular registró y usó el nombre de dominio en disputa, con el fin de desviar el tráfico del sitio web de la Promovente, con el propósito de aprovecharse de su reputación y de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca 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.

Por todo lo anterior, él Experto considera que el titular ha incurrido en mala fe de conformidad con el artículo 1 (a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido con 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, <viooh.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 27 de Septiembre, 2023