

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Koninklijke Philips N.V. c. Wendy Alcantara Rodriguez
Caso No. DMX2023-0051

1. Las Partes

La Promovente es Koninklijke Philips N.V., Países Bajos (Reino de los), representada por React Latin America, Argentina.

La Titular es Wendy Alcantara Rodriguez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <tiendaphilips.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.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de noviembre de 2023. El 30 de noviembre 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 4 de diciembre de 2023, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad de la registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 11 de diciembre de 2023 suministrando la información de la 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 en fecha 11 de diciembre 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 a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 13 de diciembre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de enero de 2024. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 5 de enero de 2024.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de enero de 2024, 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

La Promovente es Koninklijke Philips N.V., una empresa neerlandesa de tecnología fundada en la ciudad de Eindhoven en 1891, considerada una de las más grandes e importantes del mundo en los sectores de la electrónica, asistencia sanitaria, de cuidado para el hogar y personal, y que cuenta con presencia a nivel mundial incluyendo México.

La Promovente es titular de múltiples registros marca, entre los que destacan, para fines del presente procedimiento, los siguientes:

Marca	Número de Registro	Fecha de Registro	Clase	Jurisdicción
PHILIPS	1056696	27 de agosto de 2008	37	México
	1709331	4 de enero de 2017	7	México
PHILIPS	47534	1 de octubre de 1944	7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 21	México
PHILIPS	1092634	3 de marzo de 2009	21	México

A su vez, la Promovente cuenta con numerosos nombres de dominio, dentro de los cuales destacan los siguientes:

Dominio	Fecha de registro
<philips.com.ar>	15 de diciembre de 2008
<philips.uy>	03 de octubre de 2019
<philips.com.co>	14 de octubre de 1998
<philips.com.mx>	29 de mayo de 1998
<philips.mx>	29 de mayo de 2009
<tiendaphilips.com.mx>	08 de febrero de 2022

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 17 de agosto de 2023.

El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo y de acuerdo con lo señalado por la Promovente, la Titular no ha hecho uso de éste.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su solicitud lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que es titular de numerosos registros marcarios, a nivel mundial y en México.

Que es titular de numerosos nombres de dominio que se componen de la marca PHILIPS.

Que PHILIPS es una marca renombrada, distintiva y notoriamente conocida, hecho que ha sido reconocido en diversas decisiones emitidas al amparo de la Política.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce de forma íntegra la marca PHILIPS cuyos derechos de exclusividad le corresponden a la Promovente.

Que la adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx” así como la adición de la palabra “tienda”, carecen de relevancia en el estudio de similitud.

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

Que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no es licenciataria de la Promovente ni se encuentra de forma alguna autorizada para usar la marca PHILIPS como parte integrante del nombre de dominio en disputa.

Que la Titular no tiene actividad alguna en relación con la Promovente.

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

Que la Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de su marca PHILIPS al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que la Titular no ha hecho uso alguno del nombre de dominio en disputa, por lo que carece de un plan demostrable para su uso.

Que la Promovente ya cuenta con el dominio <tiendaphilips.com.mx> a través del cual ofrece a la venta productos legítimamente comercializados por la Promovente, con lo cual el nombre de dominio en disputa podría inducir a error acerca de una supuesta vinculación o relación comercial con la Promovente, la cual es inexistente en la realidad.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Se hacen notar las similitudes entre la Política y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (“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 la doctrina 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”](#)).

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 *General Mills, Inc. c. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [DMX2012-0013](#); *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](#)).

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 ha probado ser titular de diversos registros de marca PHILIPS en México y en otras jurisdicciones.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca PHILIPS porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el término “tienda” no evita la semejanza en grado de confusión con la marca PHILIPS. (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas*, Caso OMPI No. [D2007-0768](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash*, Caso OMPI No. [D2000-0076](#); *Samsung Electronics Co., Ltd. c. EAO Digital Solutions*, Caso OMPI No. [D2012-0693](#); y *Real Madrid Club de Futbol c. Juan Antonio Maldonado Castillo*, Caso OMPI No. [D2014-1605](#)).

La presencia del ccTLD “.mx”, en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o semejanza en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#) y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que la 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) la 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.

La Promovente afirma que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa y que ésta no está asociada con la Promovente o sus marcas. La Promovente también alega que la Titular no tiene relación alguna con el negocio de ésta. Además, la Promovente afirma que el uso (por omisión) por parte de la Titular respecto del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como de buena fe, legítimo o leal. Estas alegaciones no fueron controvertidas por la Titular.

A partir de las constancias contenidas en el expediente de este caso no existe evidencia que indique que la Titular haya sido conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa. La marca PHILIPS, totalmente incorporada en el nombre de dominio en disputa, no corresponde a un término de diccionario definido en idioma español. De hecho, las referencias existentes en Internet en relación con la marca PHILIPS están directamente relacionadas con la Promovente.

Tomando en consideración lo anterior, la composición del nombre de dominio en disputa, y en ausencia de pruebas presentadas por la Titular, es dable deducir que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícita con la Promovente (ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Por lo antes expuesto, no puede inferirse que la Titular haya usado el nombre de dominio en disputa o que haya llevado a cabo preparativos para usarlo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Debido a que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, se deduce que la Titular no está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa (ver *Caja Laboral Popular Coop. de Crédito c. David Abete Berrade*, Caso OMPI No. [D2020-1136](#)).

La Promovente ha establecido un caso prima facie en el sentido de que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ello, debido a que no existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que la Titular esté relacionada con la Promovente o autorizada por ésta para usar sus marcas, por lo que corresponde a la Titular aportar evidencia para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos. La Titular no presentó pruebas para desvirtuar el caso prima facie establecido por la Promovente.

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

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

El párrafo 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 al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del 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 el 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 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.

La Promovente ha demostrado que cuenta con derechos exclusivos sobre la marca PHILIPS en México y en otras jurisdicciones. Este Experto ha reconocido, con base en los precedentes jurisprudenciales emitidos

conforme a la Política, la notoriedad de su marca (ver *Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Cun Siang Wang*, Caso OMPI No. [D2000-1778](#); *Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Philip Vlasov*, Caso OMPI No. [D2011-2274](#); *Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Keith Lang*, Caso OMPI No. [D2000-1736](#)). Por lo tanto, y considerando que el término “philips” no constituye una palabra de diccionario en español, es lógico inferir que la Titular registró el nombre de dominio con conocimiento de la existencia de la marca PHILIPS y por ende de mala fe (ver sección 3.2.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *TTT Moneycorp Limited c. Privacy Gods / Privacy Gods Limited*, Caso OMPI No. [D2016-1973](#), y *Asda Stores, Ltd., Wal-Mart Stores, Inc. c. HC a/k/a Henry Chimanzi*, Caso OMPI No. [D2014-2256](#)).

Considerando que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo y que de acuerdo con las manifestaciones de la Promovente éste no ha sido usado, el Experto considera que en este caso se configura el supuesto de tenencia pasiva. Conforme a la doctrina de la tenencia pasiva establecida en *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#) y su familia de casos, se deben tener en cuenta las circunstancias del caso en particular para efectos de determinar si existe mala fe. Los siguientes hechos se derivan de las constancias de este caso:

- El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca notoriamente conocida PHILIPS.
- La Promovente ha acreditado ser la titular de diversos registros para la marca PHILIPS en México, lugar en el que la Titular ha declarado tener su domicilio.
- La marca PHILIPS no corresponde a un término genérico o definido en diccionarios en español, y está directamente relacionada con la Promovente, al grado de haber sido reconocida como marca notoriamente conocida en diversos casos.
- El nombre de dominio en disputa supone un riesgo de afiliación implícita con la marca PHILIPS.
- La Titular no ha comparecido en el presente procedimiento y por tanto no ha presentado una explicación que justifique las razones por las que registró el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad a la marca notoriamente conocida PHILIPS.

A la luz de anterior, no es posible concebir un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa por parte de la Titular conforme a la Política (ver la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Telstra*, supra; así como “*Dr. Martens*” *International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH c. Godaddy.com, Inc.*, Caso OMPI No. [D2017-0246](#), y *The Dow Chemical Company and E. I. du Pont de Nemours and Company c. Mario Rojas Serra*, Caso OMPI No. [D2016-0595](#)).

Por ende, se actualiza 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, <tiendaphilips.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 26 de enero de 2024