

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

BioNTech SE c. Ye Li

Caso No. DMX2023-0052

1. Las Partes

La Promovente es BioNTech SE, Alemania representada por MSA IP - Milojevic Sekulic & Associates, Serbia.

El Titular es Ye Li, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <biontech.com.mx> y <biontech.mx>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa <biontech.com.mx> es InterNetX GmbH y el Agente Registrador del nombre de dominio en disputa <biontech.mx> es Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de diciembre de 2023. El 7 de diciembre de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El mismo 7 de diciembre 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 22 de diciembre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de enero de 2024. 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 16 de enero de 2024.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 23 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. Idioma del Procedimiento

La Promovente pidió en la Solicitud que este procedimiento fuese resuelto en idioma inglés, arguyendo que tanto la Promovente como el Titular no eran hispanohablantes.

El artículo 13 del Reglamento establece: “Idioma de los procedimientos. Artículo 13.- A. A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento. B. El grupo de expertos podrá exigir que los documentos presentados en idiomas distintos del idioma del procedimiento de solución de controversias vayan acompañados de una traducción total o parcial al idioma del procedimiento de solución de controversias.”

Del análisis de los argumentos vertidos por la Promovente y de la documentación que figura en el presente procedimiento, este Experto determina:

A. El Titular fue debidamente emplazado mediante correo electrónico y mensajería en las direcciones proporcionadas por el propio Titular al registrar el nombre de dominio en disputa y en términos de las disposiciones legales aplicables;

B. Toda vez que el Titular no presentó contestación formal a la comunicación del Centro referente al idioma del procedimiento ni a la Solicitud, no fue posible conocer su deseo de llevar a cabo el procedimiento en idioma español o inglés;

C. Tomando en consideración las circunstancias del caso, este Experto, con fundamento en los artículos 12 y 13 del Reglamento admite la presentación de la Solicitud y Anexos en idioma inglés, por economía procesal; y

D. Con base en la facultad discrecional de los artículos 12 y 13 del Reglamento, este Experto dictará la decisión en español.

5. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa de biotecnología mundialmente conocida, fundada en 2008 con sede en Alemania y el desarrollador en colaboración con Pfizer de una vacuna contra la COVID-19.

La Promovente es titular, entre otros, de los registros marcarios BIONTECH:

The logo for BIONTECH is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced, and the 'E' in 'BIONTECH' is stylized with a horizontal bar that extends to the right, creating a unique visual identity.

- con número de registro internacional 1478253 y registrada en México bajo el número de registro 2497390 en clase 5, en fecha 17 de enero de 2023 y con vigencia al 5 de abril de 2029; y

- con número de registro internacional 1478253 y registrada en México bajo el número de registro 2199718 en clase 44, en fecha 27 de enero de 2021 y con vigencia al 5 de abril de 2029; (en lo sucesivo referidos como las “marcas BIONTECH”).

La Promovente también es propietaria de varios nombres de dominio, entre ellos <biontech.com> registrado el 29 de mayo de 1998.

De acuerdo a las constancias que obran en el expediente, el nombre de dominio en disputa <biontech.com.mx> resuelve a una página de inicio (“landing page”) con enlaces de tipo pago por clic (“pay for click”) que pueden redireccionar a diversos negocios, y al mismo tiempo señala claramente que el nombre de dominio en cuestión se encuentra a la venta por la cantidad de USD 9,500.

El nombre de dominio en disputa <biontech.mx> no despliega contenido alguno, sin embargo, la Promovente presentó evidencia que confirma que previamente resolvía a una pagina con enlaces de tipo pago por clic, con una oferta de venta por USD 13,500.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 27 de agosto de 2021 y 6 de septiembre de 2021 respectivamente, es decir, en fecha posterior a la de registro de las “marcas BIONTECH” protegidas en México y en varios países.

6. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente fue fundada en 2008 y es una empresa de biotecnología de próxima generación pioneros en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer y otras enfermedades graves.

La Promovente tiene una fuerte presencia en los medios de comunicación a nivel mundial porque es una de las pocas empresas que ha desarrollado una vacuna en relación con las infecciones por COVID-19 en respuesta a la creciente crisis sanitaria mundial. En cooperación con Pfizer, iniciaron el “Proyecto Lightspeed” y desarrolló una vacuna exitosa en los medios de comunicación conocida como la vacuna contra el Covid-19 de BioNTech/Pfizer (o Pfizer/BioNTech).

Los nombres de dominio en disputa son idénticos a sus conocidas “marcas BIONTECH”, ya que incorporan esta marca en su totalidad, añadiendo los dominios de nivel superior geográfico “.mx” y “.com.mx”.

La Promovente envió solicitudes a los proveedores de servicios de hosting de los nombres de dominio en disputa para eliminar los sitios web correspondientes.

Los nombres de dominio en disputa representan un riesgo para la Promovente y su reputación, por lo que no tiene otra opción más que iniciar el procedimiento LDRP contra el Titular con el fin de obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

Ambos nombres de dominio en disputa están registrados por un individuo chino con el nombre de “Ye Li”, que es conocido como notorio “ciberocupá” y ha sido demandado en muchos casos anteriores Procedimientos en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”) y la LDRP.

-El nombre de dominio en disputa <biontech.mx> antes de que hubiera sido suspendido (notice and takedown) por el proveedor de servicios de alojamiento a petición de la Promovente resolvía a una página de inicio (landing page) con enlaces patrocinados (“pago por clic”) donde también se ofrecía a la venta dicho nombre de dominio en disputa, circunstancia similar a la del otro nombre de dominio en disputa.

- “Ye Li” ya ha registrado, entre otros, <biontech.fi> y <biontech.be> nombres de dominio que contienen la marca BIONTECH.

Esta Solicitud se basa en lo siguiente: a) Los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con una marca comercial o de servicios, un aviso comercial,

denominación de origen o reserva de derechos sobre los que el Promovente tiene derechos; b) El Titular no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa y c) Los nombres de dominio en disputa fueron registrados o están siendo utilizados de mala fe.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

7. Debate y conclusiones

A efecto de mejor proveer, este Experto se referirá a Decisiones otorgadas en términos de la Política UDRP detalladas 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](#)"), con el objetivo de hacer valer algunos criterios en la resolución de este caso, dadas las similitudes con la LDRP.

Por otro lado, es de recalcar a efecto de reivindicar el nombre de dominio en disputa, la Promovente debe satisfacer los supuestos establecidos en la LDRP.

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

Sin lugar a duda, la Promovente ha acreditado derechos sobre las "marcas BIONTECH", así como que las mismas han sido objeto de diversos procedimientos bajo la Política UDRP y LDRP.

En el caso que nos ocupa, los nombres de dominio en disputa incluyen ambos la denominación "biontech" y dicha circunstancia confirma inevitablemente la similitud en grado de confusión entre dichos nombres de dominio en disputa y las "marcas BIONTECH".

La [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), en la sección 1.7 señala: "Si bien cada caso se juzga en función de sus propios méritos, en los casos en que un nombre de dominio incorpora la totalidad de una marca, o cuando al menos una característica dominante de la marca pertinente es reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca a los efectos de la legitimación en virtud de la Política Uniforme."

Ello aunado a que, las Decisiones emitidas de acuerdo con la Política UDRP y LDRP y otras han concordado en que la adición del dominio de nivel superior es irrelevante al hacer una comparación entre signos a efectos del primer elemento, como se establece en la sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Consecuentemente, este Experto considera que se actualiza el primer elemento para la procedencia de la reivindicación del nombre de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

La [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), en la sección 2.1. señala: "Si bien la carga general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política Uniforme recae en el demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la tarea, a menudo imposible, de 'probar un hecho negativo', lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o el control del demandado."

La Promovente adujo que el Titular carece de derechos e intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, circunstancia que no fue refutada por el Titular al no haberse apersonado en este procedimiento, como se señaló líneas atrás.

Este Experto, haciendo uso de sus facultades discrecionales conforme a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento, revisó la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de corroborar si es que el Titular contaba con algún registro y especialmente con un registro marcario “biontech” y no se encontró información alguna.

En virtud de lo anterior, se considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Titular en relación con los nombres de dominio en disputa.

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

Las actuaciones de este procedimiento demuestran que el Titular llevó a cabo el registro de los nombres de dominio en disputa, así como que los usa de mala fe, toda vez que:

- El Titular llevó a cabo el registro de los nombres de dominio en disputa como parte de un patrón en términos de lo establecido en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), en la sección 3.1.2.
- El Titular ha llevado a cabo el registro de diversos nombres de dominio con la intención de dañar a titulares legítimos de derechos de marca, como se puede ver ente otros, en: *Enterprise Holdings, Inc. v. Ye Li*, Caso OMPI No. [DMX2015-0021](#) sobre el nombre de dominio <enterprize.com.mx>.
- De acuerdo a las constancias que obran en el expediente el nombre de dominio en disputa <biontech.com.mx> resuelve a una página con enlaces de tipo pago por clic que pueden redireccionar a diversos negocios y al mismo tiempo señala claramente que el nombre de dominio en disputa <biontech.com.mx> se encuentra a la venta por la cantidad de USD 9,500, y de acuerdo a las pruebas aportadas por la Promovente, el nombre de dominio en disputa <biontech.mx> aunque no despliega contenido alguno, estuvo también siendo utilizado como una página de inicio (landing page) y para redireccionar a diversos negocios y revender el nombre de dominio en disputa a USD 13,500.
- Claramente, el Titular conocía y de sobra las circunstancias que rodean a las “marcas BIONTECH” con el objetivo de obtener un beneficio económico al registrar y utilizar nombres de dominio como <biontech.mx> y <biontech.com.mx>.

En el caso que nos ocupa es a todas luces claro que el Titular llevó a cabo el registro y uso los nombres de dominio en disputa de mala fe para obtener un beneficio económico ilícito, aprovechándose del crédito comercial de las “marca BIONTECH”.

Consecuentemente, este Experto considera que el tercer elemento de LDRP ha quedado satisfecho en virtud del registro y uso de mala fe de los nombres de dominio <biontech.mx> y <biontech.com.mx> por parte del Titular.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <biontech.com.mx> y <biontech.mx> sean transferidos a la Promovente.

/Enrique Ochoa de González Argüelles/

Enrique Ochoa de González Argüelles

Experto Único

Fecha: 9 de febrero de 2024