

Decisión del Grupo de Expertos Pinsent Masons LLP c. Alexander Caso No. DMX2023-0053

1. Las Partes

La Promovente es Pinsent Masons LLP, Reino Unido representada internamente.

El Titular es Alexander, Reino Unido.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <pinsentmasons.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 NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 15 de diciembre de 2023. El 15 de diciembre 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 15 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 3 de enero de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 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 24 de enero de 2024.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 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

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 es un despacho de abogados fundado en el Reino Unido que se dedica a la prestación de servicios jurídicos en un amplio espectro de áreas de práctica que incluyen: construcción, resolución de conflictos, subcontratación, tecnología, finanzas corporativas y propiedad intelectual.

La Promovente opera a nivel internacional con 26 oficinas en el Reino Unido, Europa, Asia-Pacífico y África. Cuenta con más de 400 socios, y más de 2,500 empleados.

La Promovente utiliza la marca PINSET MASONS para distinguir los servicios que presta desde el año 2004.

La Promovente es ampliamente reconocida en el sector de servicios jurídicos.

La Promovente es titular de numerosos registros de marca para PINSENT MASONS en múltiples jurisdicciones. De manera enunciativa, se destacan los siguientes:

- Registro en Reino Unido No. 2377047 otorgado el 15 de abril de 2005.
- Registro Internacional No. 977347 otorgado el 30 de abril de 2008 (Estados Unidos de América, China, Federación de Rusia, Singapur y Australia).
- Registro en la Unión Europea no. 6819197 otorgado el 26 de noviembre de 2008.

La Promovente oferta sus servicios en el dominio "www.pinsentmasons.com", mismo que fue creado el 1 de junio de 2004.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <pinsentmasons.com.mx>, el 7 de febrero de 2023.

El Titular no es un licenciataria autorizado de la Promovente y no tienen relación comercial entre ellas.

El nombre de dominio en disputa no está en uso.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que la marca de la Promovente PINSENT MASONS es una marca con presencia internacional aplicada a servicios jurídicos.

Que la Promovente es titular de múltiples registros marcarios que amparan la denominación PINSENT MASONS aplicada a servicios jurídicos en el Reino Unido, Europa, Asia-Pacífico y África.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Promovente PINSENT MASONS.

Que el Titular ha incluido la marca PINSENT MASONS en el nombre de dominio en disputa, presumiblemente en un intento de aparecer como una extensión de los servicios jurídicos de la Promovente.

Que dada la presencia internacional y la reputación asociada de la marca PINSENT MASONS, ningún empresario elegiría el nombre de dominio en disputa a menos que sea con la intención de crear una falsa apariencia de asociación con la Promovente y desviar engañosamente al público de la Promovente hacia el Titular.

Que el Titular registró el nombre de dominio el 7 de febrero de 2023.

Que el 11 de diciembre de 2023 se intentó revisar el nombre de dominio en disputa, sin embargo, no se pudo acceder al mismo al no encontrarse la dirección.

Que el Titular no ha realizado ninguna acción previa que demuestre que usa el nombre de dominio en disputa. Por todo ello, resulta poco probable sugerir que el Titular pueda tener una base legítima para poseer o utilizar el nombre de dominio en disputa.

Que no es posible que el Titular haya adquirido ningún derecho legítimo para utilizar el nombre de dominio en disputa desde su registro.

Que, ante la falta de legitimación del Titular sobre el nombre de dominio en disputa, se presume que ha sido registrado de mala fe con un fin ilícito, a saber: vender el nombre de dominio en disputa; utilizar el nombre de dominio en disputa con el fin de generar ingresos por clics; utilizar el nombre de dominio en disputa para redirigir el tráfico de Internet a un sitio web alternativo o para facilitar la creación de direcciones de correo electrónico que puedan utilizarse con fines ilegítimos o fraudulentos.

Que es obvio que el nombre de dominio en disputa tiene la intención de generar una conexión con la Promovente, por lo que su uso por parte del Titular constituye mala fe oportunista.

El Titular nunca podrá utilizar el nombre de dominio en disputa para un propósito legítimo, ya que la notoriedad de la marca PINSENT MASONS es tal, que el público siempre asumirá que existe una asociación entre el Titular y la Promovente, y/o entre el Titular y las marcas de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

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. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

Se hacen notar las similitudes entre el Reglamento 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 acordadas 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](#)").

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

La Promovente acreditó contar con derechos exclusivos sobre la denominación “pinsent manson”, al ser titular de múltiples registros de marca en Reino Unido y diversos países.

Si bien la Promovente no cuenta con un registro de marca en México, atendiendo a la naturaleza global de Internet y del sistema de Nombres de Dominio, el territorio o jurisdicción en donde la Promovente tenga derechos marcarios es irrelevante para la actualización del supuesto previsto en el artículo 1(a) de la Política.

El nombre de dominio en disputa <pinsentmansons.com.mx> contiene una denominación idéntica a la marca PINSENT MANSONS 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 recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando 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 probar que sí 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 párrafo 4.a).ii) de la Política

(ver *The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca PINSENT MASONS desde el año 2005, esto es, con 18 años de anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa por parte del Titular (7 de febrero de 2023).

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca PINSENT MASONS de la Promovente.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “pinsent masons”.

Existe evidencia de que el nombre de dominio en disputa no se encuentra activo.

De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe.

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 Promovente ha probado ser titular de la marca PINSENT MASONS, la cual fue registrada en el Reino Unido y otros países con 18 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

Que la Promovente es una firma legal internacional con base en Reino Unido que goza de amplio reconocimiento público.

Que el Titular del nombre de dominio en disputa indicó que su domicilio se encuentra en Londres, Reino Unido, al completar la información de contacto del registro correspondiente.

En suma, de las siguientes circunstancias se desprende que el nombre de dominio se adquirió de mala fe:

i) La denominación "Pinsent Manson" corresponde a una firma legal fundada en el Reino Unido con presencia en múltiples países. Por lo anterior, debe de concluirse que al momento de creación del nombre de dominio en disputa el Titular, quien manifestó tener su domicilio en Londres, conocía la existencia de la marca PINSENT MASONS, esto es, no fue mera casualidad o coincidencia, sino que fue un acto intencionado. ii) La creación del nombre de dominio en disputa bajo el dominio de primer nivel de código de país ".mx" permite inferir la intención de generar la idea de que la firma inglesa presta sus servicios en México, tal como lo hace en múltiples países. iii) El Titular no ha presentado una respuesta ni proporcionado pruebas de un uso real del que se pueda presumir buena fe.

El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo. El hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe.

Por lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la tercera condición prevista 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 <pinsentmasons.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 16 de febrero de 2024.