

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Terex South Dakota, Inc. c. Juan Gonzalez Nuno
Caso No. DMX2024-0031

1. Las Partes

La Promovente es Terex South Dakota, Inc., Estados Unidos de América, representada por uhthoff., México.

El Titular es Juan Gonzalez Nuno, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <genie.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 6 de octubre de 2024. El 7 de octubre de 2024, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de octubre de 2024, 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 octubre de 2024, 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 realizó una Solicitud enmendada en fecha 15 de octubre de 2024.

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 17 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de noviembre 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 7 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 15 de noviembre 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 una empresa de los Estados Unidos de América, que fue fundada hace varios años y desde entonces ha crecido y se ha convertido en una de las principales empresas enfocadas en productos y servicios de equipos de elevación, grúas, trabajo aéreo, etc.

La Promovente es una empresa especializada en el sector de equipos de elevación, entre otros, siendo que, como resultado de la gran publicidad y reconocimiento de sus marcas y servicios en este sector a lo largo de los años, se ha logrado posicionar como una de las marcas preferentes y principales en México y a nivel mundial.

La Promovente es titular de los registros marcarios mexicanos vigentes:

- No. 539615, marca denominativa GENIE otorgada el 19 de diciembre de 1996 en clase 7, para proteger equipo para elevar, elevadores y montacargas para personas y materiales, elevadores para plataformas de trabajo aéreo, grúas para trabajos aéreos, partes, repuestos y accesorios de los productos antes mencionados; y
- No. 1463447, marca denominativa GENIE LIFT PRO otorgada el 19 de junio de 2014 en clase 41, para proteger servicios de capacitación en el uso y funcionamiento de montacargas, equipo de elevación, grúas de elevación, plataformas de trabajo; escaleras; servicios de capacitación interactiva en línea para personal en el área de equipo de elevación y manejo de equipos y maquinas.

Dichos registros marcarios fueron revisados por el Experto en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para facilitar la referencia, los registros marcarios antes detallados y cualesquiera otros de la Promovente se denominarán MARCAS GENIE.

El nombre de dominio en disputa se creó el 11 de septiembre de 2012 y resolvía anteriormente, a un sitio de Internet en el que ofrecían "plataformas genie articuladas" y ahora en el referido sitio de Internet se despliega la siguiente leyenda "genie.mx En construcción. Regresa pronto para ver las novedades".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente sostiene que se cumplen con cada uno de los elementos requeridos bajo la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Promovente sostiene que:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico y semejante en grado de confusión, debido a que el mismo integra completamente la marca GENIE amparada bajo los registros de marca vigentes señalados con anterioridad, tal como se demuestra a continuación: GENIE y GENIE LIFT PRO VS GENIE.MX. De conformidad con lo anterior, se verifica que, el nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad las reconocidas marcas GENIE y GENIE LIFT PRO, ambas propiedad de la Promovente, lo cual induce a confusión, siendo que dicho nombre de dominio en disputa hará pensar a los consumidores que el

contenido relativo productos y servicios de equipos/plataformas de elevación, entre otros, pertenece a la Promovente, lo cual es falso, ya que dichos productos/servicios no son ofrecidos por la Promovente, lo cual causa perjuicio a sus derechos de propiedad intelectual, puesto que el público consumidor creerá que existe una falsa asociación entre el Titular y la Promovente, lo cual es falso.

- No se requiere un análisis exhaustivo para apreciar las semejanzas existentes entre ambas denominaciones, siendo que se trata exactamente del mismo signo GENIE, dentro del nombre de dominio en disputa, lo cual acentúa la mala fe del registrante al aprovecharse del nombre y alto reconocimiento de las marcas GENIE de la Promovente, para así generar un lucro, haciendo creer a los consumidores que quien ofrece dichos productos/servicios de elevación en el nombre de dominio en disputa es Terex South Dakota, Inc., lo cual es falso.
- El Titular del nombre de dominio en disputa <genie.mx>, no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al mismo.
- No hay indicios o pruebas que demuestren que el Titular o registrante ha usado el nombre de dominio en disputa de buena fe, en relación con una oferta de productos o servicios, o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; sino por el contrario, únicamente se demuestra que ha usado el nombre de dominio en disputa, para arrojar a una página que igualmente contiene de manera idéntica y semejante la misma marca registrada GENIE, en mismos productos/servicios de equipo de elevación a los que ofrece la promovente, lo cual induce a confusión a los consumidores; por tanto, dicha página que utiliza sin autorización la marca registrada GENIE se aprovecha de la identidad y semejanza en grado de confusión, para que el público consumidor caiga en un error, y así obtenga la registrante un lucro indebido, lo que claramente afecta la imagen, reputación y marcas registradas de la Promovente, así como también, se podrá confundir a los consumidores, respecto al origen y calidad de dichos productos/servicios, respecto a que la Promovente se relaciona o tiene asociación o participación con el contenido o dominio controvertido, lo cual no es así, ya que incluso el Titular cuenta o presuntamente se relaciona con una empresa diferente (RTE DE MEXICO), pero sin ninguna legitimación sobre el nombre de dominio en disputa.
- La empresa Terex South Dakota, Inc., nunca ha otorgado alguna autorización para que el Titular registre o use el nombre de dominio en disputa <genie.mx>, máxime considerando que el mismo ha sido usado/registrado de mala fe y con el ánimo de generar confusión frente a los consumidores, bajo la misma denominación GENIE, pretendiendo que los consumidores creen que dichos productos/servicios se relacionan con los de la Promovente, mediante sus marcas debidamente registradas.
- El nombre de dominio en disputa, ha sido registrado de mala fe, en virtud de que, el Titular o registrante, ha utilizado dicho dominio únicamente para ofrecer productos/servicios similares de equipo de elevación a los de la Promovente bajo la misma e idéntica denominación GENIE, sobre la cual no tiene derechos ni intereses legítimos, ni cuenta con autorización para utilizar las marcas GENIE o GENIE LIFT PRO o variaciones semejantes, ni para registrar ningún nombre de dominio en relación con dichas marcas, lo cual demuestra la mala fe en el Titular del dominio en cuestión, mismo que conlleva a crear una falsa asociación entre las marcas y/o titulares, así como también, impide que la Promovente refleje su marca en dicho nombre de dominio, sobre el cual, el Titular no tiene derechos.
- El nombre de dominio en disputa, ha sido utilizado de mala fe, debido a que dicho nombre de dominio ha sido registrado, con el fin de perturbar la actividad comercial de la Promovente, toda vez que hace pensar que existe alguna relación o asociación entre dicho sitio web y la Promovente, lo cual es falso, induciendo confusión a los usuarios y además generando confusión entre los clientes de la Promovente, atendiendo a que se trata de la misma denominación en el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Para la procedencia de la acción de reivindicación de un nombre de dominio, de acuerdo con la Política deben colmarse los siguientes supuestos:

- i) que 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 la Promovente tiene derechos;
- ii) que el Titular carece de 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 de mala fe.

La falta de contestación a la Solicitud permite a este Experto considerar como ciertas algunas afirmaciones de la Promovente, con base en la Sección 4.2 de 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”](#)).

Esto es, al ser la LDRP una derivación de la Política UDRP, se hará referencia, en caso de considerarse necesario, a decisiones rendidas por un expertos conforme a la UDRP y otras.

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 demostrado tener derechos sobre las MARCAS GENIE, incluyendo registros en México, GENIE y GENIE LIFT PRO.

El nombre de dominio en disputa incorpora completamente la denominación GENIE.

Es un principio bien establecido que numerosos expertos UDRP han indicado que la reproducción íntegra de una marca en un nombre de dominio es suficiente para establecer una similitud que puede causar confusión. Para mejor referencia ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

En línea con lo anterior, el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) en este caso “.mx” no se tiene en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer supuesto de la Política habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca GENIE en el nombre de dominio en disputa, haciéndolo semejante en grado de confusión con las MARCAS GENIE de la Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

La ausencia de respuesta a la Solicitud impidió determinar si el Titular consideraba tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, este Experto revisó la Base de Datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para verificar si el Titular tenía algún registro, y se mostró la siguiente leyenda: “No se encontró información asociada al titular Juan Gonzalez Nuno”.

El Promovente ha dejado claro que no conoce al Titular y que este no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni tiene ningún nexo, afiliación, patrocinio, conexión u otro vínculo con el mismo.

La sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) establece que si el Promovente demuestra “prima facie” que el Titular carece de derechos o intereses legítimos y el Titular no presenta una defensa, esto

puede indicar que el Titular no tiene un interés legítimo en el nombre de dominio en cuestión. Por lo tanto, este Experto considera que se cumple el segundo requisito.

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

De las pruebas ofrecidas por la Promovente y de las investigaciones del Experto se puede deducir lo siguiente:

- la Promovente es una empresa seria y reconocida en el negocio de equipos de elevación y llevó a cabo el registro de sus marcas en México en fecha previa a la del registro del nombre de dominio en disputa;
- el Titular conocía las MARCAS GENIE y generó un negocio paralelo ofreciendo “plataformas genie articuladas” sin llevar a cabo un registro marcario desde el año 2012;
- el Titular reprodujo íntegramente la denominación GENIE en el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer tráfico internauta a su sitio web;
- el Titular modificó el contenido de su sitio de Internet recientemente; y
- el Titular no compareció a este procedimiento para manifestar lo que a su derecho conviniese;

En virtud de lo anterior; este Experto considera que el Titular registró y utilizó de mala fe el nombre de dominio en disputa <genie.mx>, de acuerdo con lo establecido en la sección 3.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), así como de *Marcadi Salud, S.L. c. Luis Manuel Cámara Gomez*, Caso OMPI No. [D2019-2396](#).

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, <genie.mx> sea transferido a la Promovente.

/Enrique Ochoa/

Enrique Ochoa

Experto Único

Fecha: 3 de diciembre de 2024