

Decisión del Grupo de Expertos

Caterpillar Inc. c. Franco P Tejeda

Caso No. DMX2025-0036

1. Las Partes

La Promovente es Caterpillar Inc., México, representada por Baker & McKenzie Abogados, S.C., México.

El Titular es Franco P Tejeda, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <caterpillars.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 Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de noviembre de 2025. El 28 de noviembre de 2025 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de diciembre de 2025, 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 envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 4 y 11 de diciembre de 2025 invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentó una Solicitud enmendada el 12 de diciembre de 2025.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplieran 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 diciembre de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de enero de 2026. 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 12 de enero de 2026.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de enero de 2026, 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 una compañía estadounidense fundada en 1890 que se dedica a diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar maquinaria, motores y otros productos, como calzado.

La Promovente tiene presencia a nivel internacional y figura en la lista Fortune 100, correspondiente a las compañías más grandes de Estados Unidos de América.

La Promovente distingue sus productos con las marcas CATERPILLAR y CAT, las cuales han adquirido fama y notoriedad en el mercado relevante de la industria de maquinaria pesada y accesorios para vehículos, motores, entre otros, así como en la industria de calzado y vestuario.

La Promovente es titular de numerosos registros que protegen las marcas CATERPILLAR y CAT a lo largo del mundo. Se destacan los siguientes registros mexicanos, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos:

Reg. No. 1016503 CATERPILLAR en clase 35. Fecha de presentación: 15 de noviembre de 2007. Fecha de registro: 30 de noviembre de 2007. Fecha de vigencia: 15 de noviembre de 2027, protegiendo los siguientes servicios: Servicios de publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.

Reg. No. 1058982 CATERPILLAR en clase 25. Fecha de presentación: 7 de agosto de 2008. Fecha de registro: 29 de agosto de 2008. Fecha de vigencia: 7 de agosto de 2028. Misma que protege los siguientes productos: vestuario, calzado y sombrerería.

Reg. No. 1741998 CAT Y DISEÑO en clase 25. Fecha de presentación: 8 de diciembre de 2014. Fecha de registro: 11 de abril de 2017. Fecha de vigencia: 8 de diciembre de 2024, con solicitud de renovación en trámite. Misma que protege los siguientes productos: Gorras, corbatas, bufandas, sombrererías.

Reg. No. 367837 CAT (y diseño) en Clase 25. Fecha de presentación: 17 de enero de 1989. Fecha de registro: 29 de septiembre de 1989. Fecha de vigencia: 17 de enero de 2034, protegiendo los siguientes productos: sólo calzado (excepto ortopédico).

La Promovente, entre otros, es titular del nombre de dominio <caterpillar.com>, mismo que resuelve a su página principal “www.caterpillar.com” a través de la cual informa a los usuarios de Internet y a los consumidores potenciales sobre su marca CATERPILLAR y sus productos y servicios relacionados.

El Titular, registró el nombre de dominio en disputa <caterpillars.com.mx> el 1 de julio de 2025.

El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que replica las marcas CAT y CATERPILLAR y oferta la venta en línea de vestuario y calzado.

En la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, no se incluye el nombre del titular como responsable del sitio, ni tiene ningún aviso relativo a su relación o falta de relación con la Promovente; únicamente se incluye la leyenda “Derechos de autor © 2025” al final de la página web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a sus marcas CATERPILLAR y CAT, ya que las reproduce en su totalidad; siendo que la adición de la letra “s” al final de la denominación CATERPILLAR es insuficiente para evitar la confusión, ya que se refiere al plural CATERPILLARS o al posesivo “caterpillar’s” en inglés, valiéndose de la inferencia de que los productos que se comercializan son CATERPILLAR.

Que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Promovente es la única y legítima titular de las marcas CATERPILLAR y CAT Y DISEÑO y no ha otorgado al Titular ningún tipo de autorización, permiso o licencia que le permita utilizar la marca CATERPILLAR como parte del nombre de dominio en disputa de alguna forma.

Que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, tiene la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de la marca CATERPILLAR con ánimo de lucro.

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado o adquirido de mala fe con el fin de engañar al público consumidor induciéndolo a error o engaño haciéndole creer que se trata de una página web en donde se venden o comercializan productos o servicios 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.

En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (párrafo 1(a)):

- (i) el nombre de dominio 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 el 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

El nombre de dominio en disputa <caterpillars.com.mx> reproduce en su totalidad la marca CATERPILLAR sobre la cual tiene derechos la Promovente. La adición de la letra “s” al final de la marca CATERPILLAR no impide la similitud en grado de confusión (ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la primera condición prevista en el párrafo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 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:

“(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; o

(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; o

(iii) 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 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 proba tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. 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 es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca CATERPILLAR en México con 18 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa. 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 CATERPILLAR.

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

En la página de Internet a la que resuelve el nombre de dominio en disputa no aparece el Titular como responsable de la misma. El aviso de *copyright* no señala el nombre del Titular (únicamente se incluye la leyenda “Derechos de autor © 2025” al final de la página web). Se destaca que no hay aviso de privacidad y no se mencionan responsables del resguardo de la información que reciban de los compradores.

La Promovente es categórica al afirmar que no tiene relación comercial con el Titular por lo que, al no haber contestación por parte del Titular, se tiene por cierta dicha afirmación. No obstante, aun suponiendo sin conceder, que el Titular fuera un distribuidor o revendedor legítimo de productos CATERPILLAR no tendría legitimación para reproducir la marca en el nombre de dominio en disputa, ya que en este caso no se cumple el siguiente requisito previsto en la regla Oki Data: iii) El sitio debe revelar de forma precisa y destacada la relación del solicitante de registro con el titular de la marca. Se insiste que el sitio web al que apunta el nombre de dominio en disputa, no aclara que el sitio web es operado por una empresa distinta de la Promovente. Véase *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#).

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la segunda condición prevista en el párrafo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su párrafo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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.”

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 CATERPILLAR en México.

Que la marca CATERPILLAR goza de amplio reconocimiento a nivel internacional, incluyendo México, en el sector de maquinaria pesada de construcción y de zapatos.

Que la marca CATERPILLAR fue registrada en México con 18 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Todo lo anterior, permite colegir la mala fe del Titular al adquirir el nombre de dominio en disputa, ya que, atendiendo a la notoriedad de la marca, no hay duda de que sabía que estaba reproduciendo la marca de la Promovente al momento de adquirirlo.

Asimismo, del contenido de la página de Internet a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se desprende el uso de mala fe: i) se reproducen las marcas CATERPILLAR Y CAT y la imagen de productos a los que se aplican las marcas CAT y CATERPILLAR, sin que pueda acreditarse que son originales, ii) no se incluyen datos de contacto del Titular; y, iii) se solicita información sensible de los clientes potenciales para recibir productos de compra.

El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el párrafo 1(a) de 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 <caterpillars.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 6 de febrero de 2026.