

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. v. Juan Carlos
Caso No. D2024-3023

1. Las Partes

La Demandante es WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., México, representada por Axkati Legal, S.C., México.

El Demandado es Juan Carlos, México.

2. El nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa <mibaitmx.com> está registrado con Nicenic International Group Co., Limited (el "Registrador").

3. Iter procedimental

La Demanda fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de julio de 2024. El 25 de julio de 2024, el Centro transmitió por correo electrónico al Registrador una solicitud de verificación de registrador en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de julio de 2024, el Registrador transmitió por correo electrónico al Centro su respuesta de verificación confirmando que el Demandado figura como el registrante y proporcionando los datos de contacto. El Centro envió una comunicación por correo electrónico al Demandante el 26 de julio de 2024, proporcionando la información del registrante y de contacto revelada por el Registrador, e invitando al Demandante a presentar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 29 de julio de 2024.

El 26 de julio de 2024, el Centro informó a las partes en inglés y español que el idioma del acuerdo de registro para el nombre de dominio en disputa es el inglés. El 29 de julio de 2024, la Demandante confirmó su solicitud de que el español sea el idioma del procedimiento. El Demandado no presentó ningún comentario sobre la petición de la Demandante.

El Centro verificó que la Demanda junto con las enmiendas a la Demanda cumplían con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De acuerdo con el Reglamento, párrafos 2 y 4, el Centro notificó formalmente al Demandado sobre la Demanda, y el procedimiento comenzó el 31 de julio de 2024. De acuerdo con el Reglamento, párrafo 5, la fecha límite para la Respuesta era el 20 de agosto de 2024. El Demandado no presentó ninguna respuesta. En consecuencia, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de G. Argüelles como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 9 de octubre de 2024. El Experto considera que fue debidamente constituido. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, según lo requerido por el Centro para asegurar el cumplimiento del Reglamento, párrafo 7.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa mexicana, filial del grupo estadounidense Walmart, que opera en el sector del comercio minorista, con una amplia red de hipermercados en las principales ciudades y áreas metropolitanas de México y otros países de Centroamérica.

Las tiendas de la Demandante comercializan productos de diversa gama, incluyendo artículos de alimentación y farmacia, electrodomésticos, piezas de recambio y accesorios para vehículos, colchones y mobiliario de jardín, juguetería, ropa y complementos, libros, videos, papelería, productos y alimentación para las mascotas, etc.

La Demandante también comercializa sus productos en línea, utilizando el nombre de dominio <mibait.com>.

La Demandante es titular de varios registros marcarios vigentes relativos a signos que incluyen la denominación "BAIT", en lo sucesivo "MARCAS BAIT" registradas en clases 9, 35, 38 y 42, entre otros, los siguientes:

- La Marca Mexicana No. 2122644, BAIT, nominativa, registrada el 7 de septiembre de 2020, en clase 38; y,
- La Marca Mexicana No. 2611285, MI BAIT, nominativa, registrada el 11 de octubre de 2023, en clase 38;

El Experto revisó el estatus de los referidos registros marcarios en la Base de Datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de mayo de 2024, y aunque ahora no resuelve a una página web activa, conforme a la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa albergó una página web que era utilizada supuestamente para engañar a cibernautas para llevar a cabo recargas de servicios de telecomunicaciones bajo las MARCAS BAIT.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

La Demandante sostiene que ha cumplido con cada uno de los elementos requeridos bajo la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa y entre otros, aduce que:

- (i) Walmart es la mayor corporación multinacional de supermercados y almacenes de descuento en el mundo. La compañía comenzó con una tienda en 1962 en Rogers, Arkansas (Estados Unidos) donde actualmente tiene su sede. En 2023, existen alrededor de 10,600 tiendas pertenecientes a Walmart en más de 20 países. Esta cadena estadounidense de supermercados cuenta con una presencia muy extendida en

México, donde opera una red de más de 2,850 establecimientos.

(ii) En México, se operan distintas marcas de venta minorista como, por ejemplo, Walmart, Sam's Club, Bodega Aurrerá y Walmart Express. Se trata de tiendas generalistas que ofrecen la más amplia gama de mercancías, desde comida y productos frescos hasta electrodomésticos y dispositivos electrónicos como computadoras, smartphones y también servicios de telecomunicaciones bajo la marca BAIT.

(iii) La Demandante posee diversos registros de las marcas BAIT y MI BAIT en México. Dichos registros de marca se utilizan para cubrir productos y servicios en clases 9, 38 y 42. Debido al extenso uso, promoción e ingresos asociados a las marcas BAIT, MI BAIT y sus variantes, la Demandante también goza de un renombre y popularidad en otras partes del mundo.

(iv) El nombre de dominio en disputa incorpora totalmente las marcas BAIT y MI BAIT de la Demandante. La adición de "mx" y el dominio de nivel superior ("TDL") ".com", no resultan distintivos y no altera el valor de las marcas incorporadas en el nombre de dominio en disputa.

(v) No hay nada que sugiera que el Demandado sea conocido de manera común por el nombre de dominio en disputa. El Demandado no cuenta con autorización ni licencia otorgada a su favor por la Demandante, y tampoco guarda relación alguna con la Demandante para el uso de las marcas BAIT y MI BAIT, por lo que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

(vi) El nombre de dominio en disputa se usa para promover enlaces de pago y recargas telefónicas o de paquetes de servicios de telecomunicaciones, como son recargas para dispositivos celulares, recargas de tiempo aire para llamadas, recargas de GB para el uso en línea, entre otros. Dichos enlaces, por ejemplo, redirigen a los usuarios de Internet a páginas web para terminar el proceso de pago y contratación. Esta conducta ha sido considerada de mala fe en virtud de la Política.

(vii) El Demandado no cuenta con licencia o autorización para el uso y explotación de las marcas BAIT o MI BAIT, mismas que son reproducidas íntegramente en el nombre de dominio en disputa y ello, genera confusión en el público consumidor, quienes pensarán que dicho nombre de dominio pertenece a la Demandante para la prestación de los productos y servicios que sus marcas distinguen, lo que es contrario a los principios rectores en la materia y sobre la competencia sana en el mercado.

(viii) Es imposible pensar que el uso de las marcas BAIT o MI BAIT, en el nombre de dominio en disputa con solo una variación tipográfica no haya sido registrada de manera deliberada y calculada con el objetivo de beneficiarse de los derechos de la Demandante, como podría ser la recolecta de datos personales de los usuarios y público consumidor de la Demandante o bien, un beneficio económico que se funda en el engaño.

(ix) El nombre de dominio en disputa remite a un sitio web cuya actividad consiste en proporcionar enlaces de pago para adquirir servicios relacionados con las telecomunicaciones, como pueden ser recargas telefónicas, recargas de GB para el uso de datos en navegación web o incluso la contratación de servicios de telecomunicaciones en diversos paquetes, con promociones y diversos beneficios. Por lo que indudablemente el nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de la marca de la Demandante y es casi igual al nombre de dominio <mibait.com> que el Demandante utiliza como su sitio web para ofertar los productos y servicios cubiertos por sus marcas BAIT o MI BAIT. Los enlaces de redireccionamiento a un método de pago generarían ingresos para el Demandado de forma ilegítima al fundarse en un engaño. Lo que hace evidente el uso de mala fe.

(x) Debe tenerse en cuenta que el nombre de dominio en disputa cuenta con una referencia velada al código de país "MX" lo que significa que correos electrónicos se pueden enviar desde una dirección que probablemente hace que el destinatario crea que se trata de una comunicación legítima de la Demandante.

(xi) Es razonable suponer que el nombre de dominio en disputa fue creado con fines ilícitos, con la finalidad de engañar o crear confusión en los consumidores, mismos que habrían creído que el sitio web

desplegado por el nombre de dominio en disputa se encontraba vinculado con la Demandante para así, contratar los servicios de telecomunicaciones distinguidos por las marcas BAIT o MI BAIT, sin embargo, se tiene la sospecha fundada de que el sitio web generado por el nombre de dominio en disputa es una imitación del nombre de dominio original propiedad de la Demandante <mibait.com>, con la finalidad de recabar datos sensibles de los usuarios o generar un beneficio económico con base en engaños.

B. El Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y Conclusiones

Para la procedencia de la acción de reivindicación de un nombre de dominio, deben colmarse los tres supuestos a que se refiere el párrafo 4(a) de la Política.

La falta de contestación a la Demanda permite a este Experto considerar como ciertas algunas afirmaciones de la Demandante, con base en la sección 4.3 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”](#)).

Idioma del Procedimiento

El idioma del Acuerdo de Registro para el nombre de dominio en disputa es el inglés. De acuerdo con el Reglamento, párrafo 11(a), en ausencia de un acuerdo entre las partes, o a menos que se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro.

La Demanda se presentó en español. La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español por varias razones, incluyendo que:

- La identidad y nacionalidad, así como el lugar de residencia del Demandado es Ensenada, Baja California, México;
- El nombre de dominio contiene en su composición el (ccTLD) “mx”, que es el dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para México; y
- El Demandado domina el idioma español. Y adoptando el idioma español para este procedimiento se aseguraría la equidad y la justicia para ambas partes.

En virtud de que no hubo respuesta a la solicitud, el Demandado no hizo argumentación respecto al idioma del procedimiento.

Habiendo considerado todos los argumentos anteriores, incluyendo que el idioma en que desplegaba contenido en el sitio correspondiente al nombre de dominio en disputa <mibaitmx.com> era el español, este Experto determina bajo el párrafo 11(a) del Reglamento que el idioma del procedimiento será español, en virtud de que concediendo la petición de la Demandante no se causa perjuicio al Demandado.

A. Identidad o similitud confusa

El primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de legitimación (o umbral) para la determinación de similitud confusa implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca registrada de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

La Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca registrada o de servicio para los fines de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La totalidad de las MARCAS BAIT se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las MARCAS BAIT para los fines de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto encuentra que la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las MARCAS BAIT, siendo que la adición de las letras “mx” en nada afecta al análisis de similitud confusa entre las MARCAS BAIT y el nombre de dominio en disputa.

El Experto considera aplicable a este caso la decisión *AB Electrolux v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Andrea Rellis*, Caso OMPI No. [D2017-2449](#).

El Experto considera que se ha acreditado el primer elemento de la Política.

B. Derechos o Intereses Legítimos

El párrafo 4c de la Política enlista circunstancias en las que el Demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio en disputa.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos UDRP recae en la Demandante, los Expertos han reconocido que demostrar que un titular carece de derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio puede resultar en la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, requiriendo información que a menudo está principalmente dentro del conocimiento o control del Titular demandado. Como tal, cuando un demandante presenta un caso “prima facie” en el sentido de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de aportar evidencias sobre este elemento se traslada al demandado para que presente evidencias relevantes que acrediten derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre permanece en el demandante). Si el demandado no presenta tales evidencias relevantes, se considera que la promovente ha cumplido con el segundo elemento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Habiendo revisado el expediente disponible, el Experto encuentra que la Demandante ha establecido un caso prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha refutado la demostración prima facie de la Demandante y no ha presentado pruebas que demuestren derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Los Expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, tales como “proporcionar enlaces de pago para adquirir servicios relacionados con las telecomunicaciones, como pueden ser recargas telefónicas, recargas de GB para el uso de datos en navegación web o incluso la contratación de servicios de telecomunicaciones en diversos paquetes, con promociones y diversos beneficios” u otros tipos de ilícitos nunca pueden conferir derechos o intereses legítimos a un Demandado. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), 2.13.1.

En virtud de lo anterior, el Experto ha considerado acreditado el segundo elemento de la Política.

C. Registro y Uso de Mala Fe

El Experto señala que, para los fines del párrafo 4(a)(iii) de la Política, el párrafo 4(b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitación, que, si el Experto las encuentra presentes, serán evidencia del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe.

En este caso, el Experto considera que el Demandado llevó a cabo el registro y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe, en términos del párrafo 4(b) de la Política, de acuerdo con lo siguiente:

- El Demandado conocía de antemano a la Demandante y los servicios de telecomunicaciones que se prestan bajo las MARCAS BAIT en México.
- Las MARCAS BAIT son conocidas en México y no es una coincidencia que el Demandado haya solicitado el registro del nombre de dominio en disputa que incluya la secuencia de letras “mibait” tratando de confundir a los cibernautas.
- El Demandado armó un esquema para estafar clientes de la Demandante para defraudarlos haciéndolos sentir que se encontrarían en el sitio de la Demandante y así ofrecer en venta cargas falsas de servicios de telecomunicaciones.
- El Demandado no contestó a la Demanda, toda vez que sabe que el registro del nombre de dominio en disputa y su uso es para un fin ilícito.

Los Expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales, en el presente caso, “proporcionar enlaces de pago para adquirir servicios relacionados con las telecomunicaciones, como pueden ser recargas telefónicas, recargas de GB para el uso de datos en navegación web o incluso la contratación de servicios de telecomunicaciones en diversos paquetes, con promociones y diversos beneficios” u otros tipos de ilícitos constituyen mala fe. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.4. Habiendo revisado el expediente, el Experto encuentra que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado constituye mala fe según la Política.

Consideramos aplicable a este caso la decisión *Samsung Electronics Co., Ltd. v. YongHoon Lee*, Caso OMPI No. [D2015-0215](#).

Consecuentemente, queda acreditado el tercer elemento de la Política.

7. Decision

Por las razones expuestas, de acuerdo con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <mibaitmx.com> sea transferido a la Demandante.

/Enrique Ochoa de G. Argüelles/

Enrique Ochoa de G. Argüelles

Experto Único

Fecha: 15 de octubre de 2024