

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Industrias Unifila, S.A. de C.V. c. Rodrigo Garduno

Caso No. DMX2022-0007

1. Las Partes

La Promovente es Industrias Unifila, S.A. de C.V., México representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.

El Titular es Rodrigo Garduno, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <postesunifila.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 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de febrero de 2022. El 22 de febrero de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, 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 24 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de marzo de 2022. 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 18 de marzo de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de marzo de 2022, 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

Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

La Promovente:

- 1) Es una sociedad constituida conforme a las leyes de México y ofrece una línea completa de productos para sistemas flexibles de control de público, con la más alta calidad al mejor precio. UNIFILA cuenta con más de 22 años de experiencia en el mercado internacional exportando actualmente a más de 70 países.
- 2) Es titular de registros de la marca UNIFILA en las clases 6 y 9 internacionales, consistentes en postes metálicos para formar hileras y sus accesorios, a saber, casetes metálicos retráctiles, tensores metálicos retráctiles, letreros metálicos; postes no metálicos para formar hileras y sus accesorios a saber, casetes no metálicos retráctiles, tensores no metálicos retráctiles, postes de cemento.
- 3) Los registros que le fueron otorgados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, son: Registro 434327, UNIFILA, concedido el 19 de mayo de 1993, registro 1822992 “UNIFILA y DISEÑO” concedido el 23 de noviembre del 2017 y registro 1822993 UNIFILA Y DISEÑO concedido el 23 de noviembre del 2017.
- 4) Es Titular del nombre de dominio <unifila.com.mx> conformado por una denominación idéntica a la de la marca de su propiedad y a su denominación social.
- 5) El nombre de dominio en disputa <postesunifila.com.mx>, fue registrado el 23 de octubre del 2019, fecha posterior a la de la concesión de los registros de marca UNIFILA.

De acuerdo a la información que consta en el expediente, el nombre de dominio en disputa dirige al sitio “unimax.com.mx”, el cual a su vez resuelve a un sitio en el que se ofrece a la venta postes y cordones para formar hileras, los cuales compiten con los productos de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente sostiene en sus alegaciones que:

- 1) El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca de la Promovente, y fue registrado en fecha posterior a la de la solicitud y registro de la marca de la Promovente.
- 2) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocido en el mercado a través del mismo. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.
- 3) La Promovente no tiene conocimiento o pruebas de que el Titular haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legítima y/o legal del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.

- 4) El nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de impedir que la Promovente como titular de la marca, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente.
- 5) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que el Titular debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca UNIFILA, tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Promovente de la misma.
- 6) El nombre de dominio en disputa redirige al sitio “unimax.com.mx”, el cual a su vez resuelve a un sitio en el que se ofrece a la venta postes y cordones para formar hileras, los cuales compiten con los productos de la Promovente.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- i) el nombre de dominio en disputa 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 la promovente tiene derechos;
- ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- iii) y el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 (e) y 19 del Reglamento; es decir, resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también hará referencia a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP 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”).

En este orden de ideas, y puesto que el Titular no presentó contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Titular.

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;

El nombre de dominio en disputa <postesunifila.com.mx> es confusamente similar a la marca UNIFILA ya que reproduce íntegramente la marca de la Promovente para que la misma sea reconocible.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) “.com.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- 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;
- 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;
- iii) 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.

En opinión del Experto, la Promovente demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Titular con la marca de la Promovente; (ii) que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Titular para rebatir el caso *prima facie* de la Promovente, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo a las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por el Titular, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores ofreciendo los mismos productos de la marca de la Promovente, y aprovechándose de la amplia reputación de 22 años de experiencia en el mercado internacional exportando actualmente a más de 70 países. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Titular, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

Ante la ausencia de contestación, por parte del Titular del nombre de dominio en disputa, el Experto considera como lo ha señalado la Promovente, que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Promovente. Más aún como en el presente caso, en que la Promovente no otorgó licencia de uso o consentimiento alguno, para la utilización de su marca y a pesar de ello, el nombre de dominio en disputa redirige al sitio "unimax.com.mx y lo utiliza para ofrecer postes para formar hileras, los cuales compiten con los productos amparados por las marcas registradas UNIFILA.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

- 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.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Titular de mala fe.

El que en el nombre de dominio en disputa, se reconozca la marca UNIFILA de la Promovente, junto con el hecho de que la historia de la Promovente se remonta a 22 años de presencia en el mercado y que sus registros de marca en México se concedieron con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, sobre la base de que el Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente. Además, el Titular no dio contestación formal a la reclamación de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición del nombre de dominio en disputa (que reproduce íntegramente la marca UNIFILA) la posibilidad de que exista confusión con la marca y los servicios de la Promovente, siendo ello una evidencia de mala fe.

El nombre de dominio en disputa redirige al sitio “unimax.com.mx”, el cual a su vez resuelve a un sitio en el que se ofrece a la venta postes y cordones para formar hileras, los cuales compiten con los productos de la Promovente. Aunado a lo anterior, el Experto considera que el Titular registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promovente además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que existe una relación o asociación con la Promovente.

El Titular ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto 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 <postesunifila.com.mx> sea transferido a la Promovente.

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 5 de abril de 2022