

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Corning Incorporated c. Zhu Xumei  
Caso No. DMX2022-0009

### 1. Las Partes

El Promovente es Corning Incorporated, México representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

El Titular es Zhu Xumei, China.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <corning.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 9 de marzo de 2022. El mismo día, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de marzo de 2022 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").

En apego al artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de marzo de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 4 de abril 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 6 de abril de 2022.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de abril de 2022, previa recepción de su 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.

El procedimiento se tramita en español de acuerdo con la regla por defecto del artículo 13.A del Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español.”

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto está satisfecho de que tanto el Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

El Promovente, que ha venido operando por más de 165 años, es una empresa pública (NYSE: GLW) especializada en la innovación de materiales, tales como el vidrio de especialidad y la cerámica. El Promovente aplica la física óptica y otras tecnologías para desarrollar productos novedosos (fibra óptica, envases, vidrio de las pantallas que utilizan los dispositivos electrónicos etc.) utilizados en numerosas industrias (automotriz, aeronáutica, eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, farmacéutica, etc).

El Promovente tuvo ingresos por 11,290 millones de dólares en 2018, y por 30,000 millones de dólares en el periodo de 2016 a 2018.

El Promovente posee más de 325 registros de la marca CORNING alrededor del mundo. El registro más antiguo de la marca CORNING, No. 618,649, fue otorgado el 3 de enero de 1956 en los Estados Unidos de América.

En México, el Promovente tiene registradas, entre otras, las siguientes marcas:

- CORNING (Reg. No. 164349) con fecha de registro 1 de junio de 1971, que ampara productos comprendidos en la clase 7 del nomenclador internacional;
- CORNING WARE (Reg. No. 398453) con fecha de registro 23 de agosto de 1991, que ampara productos comprendidos en la clase 21 del nomenclador internacional;
- CORNING WARE (Reg. No. 607438) con fecha de registro 28 de abril de 1999, que ampara productos comprendidos en la clase 21 del nomenclador internacional;
- CORNING (Reg. No. 645466) con fecha de registro 2 de agosto de 1999, que ampara productos comprendidos en la clase 21 del nomenclador internacional;
- CORNING (Reg. No. 799569) con fecha de registro 21 de julio de 2003, que ampara productos comprendidos en la clase 9 del nomenclador internacional;
- CORNING IRIS (Reg. No. 1862742) con fecha de registro 20 de marzo de 2018, que ampara productos comprendidos en la clase 9 del nomenclador internacional.

El Promovente tiene hospedado su portal de Internet en <corning.com>, que mantiene registrado desde el 18 de diciembre de 1991.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de marzo de 2021 y desde hace tiempo se mantiene estacionado en el portal “www.sedo.com” donde se ofrece en venta al público por USD 1.500.

El 1 de septiembre de 2021, un socio de la firma Gowling WLG en Ottawa (Ontario, Canadá) que se ostentó como abogado del Promovente, notificó por correo electrónico un requerimiento al Titular para que este

transfiriera el nombre de dominio en disputa al Promovente a más tardar el 8 de septiembre de 2021, o de lo contrario, el Promovente emprendería acción legal contra el Titular sin previo aviso.

El 2 de septiembre de 2021, quien dijo llamarse Tom Zhu, respondió al correo electrónico del abogado del Promovente, ofreciendo venderle al Promovente el nombre de dominio en disputa por USD 1.500.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Promovente

En resumen, el Promovente alega lo siguiente:

- i. Los registros de la marca CORNING que detenta el Promovente fueron concedidos en México y en el extranjero con anterioridad al 12 de marzo de 2021, fecha en que fue registrado el nombre de dominio en disputa;
- ii. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CORNING que tiene registrada el Promovente puesto que el citado nombre de dominio incorpora dicha marca en su totalidad;
- iii. El código territorial “.mx” es irrelevante para efectos del estudio del primero elemento de la Política ya que se trata de un identificador y requisito formal propio del registro de nombres de dominio;
- iv. La adopción del código territorial “.mx” parece en realidad ser un intento del Titular de generar una asociación entre el nombre de dominio en disputa y el Promovente, por lo que hace especialmente a la actividad del Promovente en México;
- v. El Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa ni tampoco cuenta con derechos sobre la marca CORNING como lo demuestran las búsquedas realizadas por el Promovente en diversas bases de datos a nivel mundial y cuyos resultados no arrojan ninguna solicitud o registro de marca para “Corning”, o alguna de sus variantes, a nombre del Titular;
- vi. Los motores de búsqueda de Internet muestran una clara conexión de la marca CORNING con el Promovente, pero no revelan ninguna asociación entre dicha marca y el Titular;
- vii. El aparcamiento y ofrecimiento en venta del nombre de dominio <corning.mx> por USD 1.500 en el portal “sedo.com” no puede considerarse un uso legítimo ni leal del nombre de dominio en disputa para efectos de la Política;
- viii. Es presumible que el Titular, siendo conocedor del Promovente, pretende aprovecharse del renombre y valor de la marca CORNING para ofrecer el nombre de dominio en disputa al Promovente o a los competidores de este, de manera que pueda obtener un beneficio a costa del Promovente;
- ix. Derivado de la trayectoria del Promovente durante más de un siglo, es posible afirmar que cuenta con cierto reconocimiento en el mercado, como han reconocido los expertos que resolvieron *Corning Incorporated v. Zhichao Yang*, Caso OMPI No. [D2021-4247](#); *Corning Incorporated v. Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico*, Caso OMPI No. [D2021-4225](#); y *Corning Incorporated v. 苏晋乐 (Su Jin Le)*, Caso OMPI No. [D2021-2829](#), entre otros;
- x. Para registrar el nombre de dominio en disputa, el Titular tuvo que suscribir un contrato con el registrador. El contrato respectivo incluye como parte de las obligaciones del Titular, la siguiente: “Usted manifiesta y garantiza que: (i) tiene todos los derechos, títulos y acciones del nombre de dominio necesarios para completar la transacción; (ii) el nombre de dominio no infringe los derechos de propiedad intelectual de nadie más”;

- xi. El Titular (Zhu Xumei) tiene un historial documentado como registrador de mala fe de nombres de dominio, habiendo sido considerado registrador abusivo de nombres de dominio en al menos nueve ocasiones<sup>1</sup>;
- xii. Mediante una búsqueda inversa del correo electrónico y nombre del Titular se observa que, a la fecha, el Titular posee nombres de dominio que incorporan marcas famosas de terceros como MICHAEL KORS (<michaelkors.co.in>), TOMMY HILFIGER (<tommyhilfiger.kr>) y HARIBO (<haribo.in>), así como marcas locales como PARMALAT (<parmalat.mobi>) y KAUF LAND (<kauf land.mobi>);
- xiii. Los expertos han resuelto que para establecer un patrón de conducta de mala fe en términos de la Política se requiere más de un caso, lo cual cobra aplicación en la especie ya que al menos nueve casos de ciberocupación se han decidido en contra del Titular, por lo que este se ubica en una de las hipótesis previstas por la Política como evidencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio;
- xiv. De los hechos del presente caso, incluyendo el reconocimiento de la marca CORNING, el uso y registros previos del Promovente, e incluso el uso que hace de su marca en el portal “corning.com” se puede concluir que el Titular tenía pleno conocimiento de la marca CORNING del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, o bien, que omitió cumplir con sus obligaciones de garantizar que el registro del nombre de dominio en disputa no invadiera derechos de terceros;
- xv. El ofrecimiento en venta del nombre de dominio <corning.mx> por USD 1.500 acredita que el Titular registró el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de venderlo, al Promovente o a un tercero, por un valor cierto que supera ampliamente los costos relacionados directamente con dicho nombre de dominio.

## **B. Titular**

El Titular no contestó la Solicitud.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Preliminar**

En vista de que la Política es una variante de la UDRP, el Experto considera apropiado referirse a decisiones previas adoptadas 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 Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

### **B. General**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

- i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que tiene derechos el Promovente;
- ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa;

---

<sup>1</sup> *HCA, Inc. v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [D2017-1201](#); *BASF SE v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DMX2015 0032](#); *Schneider Electric S.A. v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DMX2014-0013](#); *Alfa Laval Corporate AB v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DMX2014-0010](#); *QVC, Inc. v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DMX2013-0014](#); *Solvay SA v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DCO2014-0022](#); *BHP Billiton Innovation Pty Ltd (BHP Billiton Innovation) v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DCO2014-0014](#); *Avid Dating Life Inc. v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DCO2014-0006](#); *Ferring B.V. v. Zhu Xumei*, Caso OMPI No. [DAE2021-0003](#).

iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Enseguida se procede a examinar si estos requisitos se acreditan en el caso concreto.

### **C. Identidad o similitud en grado de confusión**

La cuestión principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparación visual o fonética si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa es idéntica o similar en grado de confusión a la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente.

El Promovente funda la Solicitud en seis registros mexicanos de la marca CORNING, el más antiguo de los cuales (Reg. No. 164349) data del 1 de junio de 1971 (ver apartado 4 *supra*).

Al confrontar la marca CORNING con el nombre de dominio <corning.mx> se aprecia que este último coincide letra por letra con la marca registrada del Promovente, excluyendo de la comparación el código territorial “.mx” por tratarse de un elemento de carácter técnico (dominio de nivel superior<sup>2</sup>).

Por ende, el Experto tiene por superado el primer umbral del artículo 1.a) de la Política.

### **D. Derechos o intereses legítimos**

El artículo 1.c) de la Política contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipótesis demostrativas de derechos e intereses legítimos sobre un nombre dominio:

- 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; 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.

Con relación a este requisito, el Promovente afirma y acredita presuntivamente que:

- a) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa;
- b) el Titular no tiene registrada a su nombre ninguna marca que incorpore el término “Corning” o alguna de sus variaciones;
- c) el Titular no tiene relación alguna con el Promovente ni con la marca CORNING del Promovente;

Estas alegaciones, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosímiles al Experto a la luz de las constancias que integran el expediente.

Asimismo, el Promovente acredita documentalmente que el Titular ha puesto a la venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web “sedo.com” por USD 1.500. El Promovente sostiene que este uso del nombre de dominio en disputa no configura un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios ni un uso

---

<sup>2</sup> Mejor conocido como TLD por sus siglas en inglés.

legítimo o leal y no comercial del nombre de dominio en disputa para efectos de la Política.

Al introducir la dirección electrónica “corning.mx” en la barra de navegación del ordenador que utiliza el Experto este ha podido comprobar que el nombre de dominio en disputa se mantiene aparcado en el sitio Web “www.sedo.com”, donde se ofrece en venta al público por USD 1.500.

Toda vez que el término “corning” se asocia comercialmente con el Promovente, quien lo ha venido usando en el mercado estadounidense durante más de un siglo, y a escala mundial por varias décadas, no es posible considerar que el ofrecimiento en venta del nombre de dominio en el sitio Web de Sedo dé lugar a derechos o intereses legítimos del Titular ya que dicho ofrecimiento, por sí mismo, configura un indicio de mala fe bajo el tercer elemento del artículo 1.a) de la Política. (Ver sección E *infra*).

Adicionalmente, el Experto estima que el nombre de dominio registrado por el Titular, al ser idéntico a la marca del Promovente, conlleva un riesgo de confusión por asociación con el Promovente. Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 2.5.1.

En consecuencia, el Experto concluye que el Titular carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con la condición prevista en el artículo 1.a).ii) de la Política.

#### **E. Registro o uso de mala fe**

El artículo 1.b) de la Política establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

- 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 un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de la autorización de uso de una denominación de origen o titular de derechos de un título reservado o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o
- ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de productos o servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su marca, aviso comercial, denominación de origen o título en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intención de atraer usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio conectado en línea, con ánimo de lucro, creando la posibilidad de asociación entre el nombre de dominio y la denominación del promovente, con relación a algún patrocinio, afiliación o la promoción del sitio Web, o de un producto o servicio, o una publicación o difusión periódica identificada por un título reservado, que se aprecie en el sitio Web.

De entrada, el Experto hace notar que, a diferencia de la UDRP, la Política únicamente requiere que el nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por satisfecho el tercer elemento de la acción.

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca del promovente. Ver sección 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto observa que la marca CORNING es distintiva y goza de reconocimiento internacional en las industrias del vidrio especializado y de la óptica avanzada.

De ello se sigue, a juicio de este Experto, que la marca CORNING no podía ser ignorada por el Titular al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, ya que este es idéntico a la marca distintiva que el Promovente tiene registrada globalmente. Ver *Corning Incorporated v. Domain Administrator, DVLPMNT MARKETING, INC.*, Caso OMPI No. [D2021-0376](#) (En vista de la distintividad de la marca CORNING, es improbable que el demandado haya registrado el nombre de dominio <corningbenefits.com> sin tener presente la marca del demandante<sup>3</sup>).

La inactividad del nombre de dominio en disputa y su puesta en venta por USD 1.500 dólares en el sitio Web de Sedo son circunstancias que denotan mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa ya que el Titular pretende obtener una ganancia (ilícita) a costa de la reputación de la marca del Promovente.

Por último, el Experto toma nota de que el Titular tiene antecedentes de haber registrado abusivamente nombres de dominio en al menos nueve procedimientos resueltos por expertos del Centro, incluyendo cuatro casos sobre dominios “.mx” como este.

En vista de todo lo cual, el Experto determina que el Titular registró de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en disputa.

Así se cumple el tercer requisito del artículo 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 <corning.mx> sea transferido al Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

**Reynaldo Urtiaga Escobar**

Experto Único

Fecha: 25 de abril de 2022

---

<sup>3</sup> “Given the distinctive nature of the trademark CORNING, the Panel considers that the Respondent could not ignore the existence of the Complainant and of its trademark at the time of the registration of the disputed domain name. As a consequence, the Panel finds it unlikely that the disputed domain name was chosen independently without reference to the Complainant’s trademark.”