

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Indeed, Inc. c. Liqun Wang
Caso No. DMX2022-0015

1. Las Partes

La Promovente es Indeed, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) representada por TMI Abogados, S.C., México.

EL Titular es Liqun Wang, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <Indeed.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 Namecheap, Inc., y el Registro es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de abril de 2022. El 11 de abril 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 11 de abril de 2022 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 12 de abril de 2022 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 presentó una Solicitud enmendada el mismo 12 de abril de 2022.

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 21 de abril de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de mayo 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 13 de mayo de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de mayo 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 respecto de la Promovente:

- 1) Es una empresa fundada en el 2004 en los Estados Unidos, la cual opera el sitio web más grande del mundo dedicado a la búsqueda de empleo con más de doscientos millones de visitas de manera mensual.
- 2) Sus servicios tienen una gran cobertura geográfica, ya que opera en más de 60 países y cuenta con más de diez mil empleados alrededor del mundo.
- 3) Ayuda a empresas a contratar empleados y ayuda a los individuos a encontrar oportunidades de trabajo. La Promovente es titular y ha usado el nombre de dominio "indeed.com", el cual resuelve a un sitio web y motor de búsqueda relacionado con el empleo por lo menos desde el 2004. Así mismo ha ofrecido sus servicios en México desde 2009 entre los que se pueden destacar: "motor de búsqueda de empleos", "páginas corporativas", funcionalidades que permiten que los usuarios muestren su currículum y que los empleadores puedan acceder a la base de datos de candidatos.
- 4) Ha estado involucrada en la creación de contenido editorial que provee información sobre la transformación de los lugares de trabajo en México.
- 5) De acuerdo con información de "similarweb.com" el sitio oficial de la Promovente es el sitio número 43 más visitado en México, cuenta con alrededor de 170,000 puestos de trabajo y más de 240,000 currículos son cargados mensualmente en México.
- 6) Se ha anunciado en México a través de Facebook desde 2016. En este sentido desde 2019 la Promovente está afiliada a la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH) y en 2018 y 2019 sostuvo talleres en vivo y seminarios en México denominados "INDEED Explore" / "El talento del Cambio".
- 7) Es titular en México y otras jurisdicciones de diversos registros de marca para "INDEED" siendo uno de los de mayor antigüedad el registro No. 1240811 INDEED, con fecha de registro 9 de septiembre de 2011.
- 8) Así también, es titular de diversos nombres de dominio, entre otros <indeed.be>, <indeed.ca>, <indeded.com.ar>, <indeed.com.mx>, <indeed.es> e <indeed.jp>.
- 9) Todos los registros de marca como los nombres de dominio fueron registrados con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa (registrado el 8 de junio del 2021).
- 10) Tiene más de doscientos millones de visitas de manera mensual a sus sitios web, sus servicios tienen una gran cobertura geográfica, ya que opera en más de 60 países y cuenta con más de 10,000 empleados mundialmente.

11) Distingue al sitio web número 43 más visitado en México, número 37 más visitado globalmente, número 27 en los Estados Unidos, así como el número 1 en la categoría de empleo a nivel mundial. Así también, tiene una gran presencia en el mercado del empleo, altísimo grado de reconocimiento y posicionamiento no solo entre empleadores y candidatos, sino frente al público en general. Ha promocionado sus servicios y su marca en uno de los eventos deportivos con mayor *rating* televisivo en el mundo, el Super Bowl en su edición LV celebrado el 7 de febrero del 2021, habiendo recibido 361 mil visitas en YouTube “<https://www.youtube.com/watch?v=pZodu9AgwZE>”.

Respecto del nombre de dominio en disputa, el Experto nota que fue registrado el 8 de junio del 2021, y que habría sido utilizado en relación con el envío de correos electrónicos para captar los datos y contraseñas de usuarios a través de una página web donde se incluye la marca INDEED 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 registros de las marcas 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 “INDEED” 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 a un sitio web donde se incluyó el logotipo de la Promovente, y ha sido usado de manera fraudulenta para enviar correos electrónicos constitutivos de *phishing* a través de los cuales se dirigía a los usuarios al mencionado sitio web donde se solicitaban de manera ilegítima datos personales de usuarios de Internet

B. Titular

El 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 <Indeed.mx> es confusamente similar a la marca INDEED ya que reproduce íntegramente la marca de la Promovente para que la misma sea reconocible, sin perjuicio del deliberado error ortográfico o *typosquatting* por virtud del cual intercambia una letra "l" minúscula por una letra "i" minúscula toda vez que la letra "l" minúscula es fácilmente confundible en la cadena alfanumérica que conforma al nombre de dominio en disputa, con la letra "i" minúscula que corresponde a la marca INDEED.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".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 registrado o utilizado con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores al utilizar deliberadamente un error ortográfico o *typosquatting* con el fin de hacer creerles que existe una asociación entre el titular y la Promovente, lo cual es totalmente falso y se hace de mala fe con el objeto de desviar a los usuarios de internet aprovechándose de la confusión que genera el nombre de dominio en disputa. Así también, aprovechándose indebidamente de la amplia reputación de la Promovente en el mercado internacional, al contar con su sitio oficial con alrededor de 170,000 puestos de trabajo y más de 240,000 currículos que son cargados mensualmente en México y gozar de 361,000 visitas en YouTube.

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 indebidamente a un sitio web con fines fraudulentos, con la intención de obtener información personal de los usuarios de la Promovente, haciéndose pasar por ella y enviando supuestos correos de confirmación de cuentas recientemente creadas, los cuales redireccionan al nombre de dominio en disputa, desplegando indebidamente la marca de la Promovente.

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

promoviente 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 promoviente, 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 promoviente 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 o utilizado por el Titular de mala fe.

El que en el nombre de dominio en disputa, se reconozca la marca INDEED de la Promoviente, junto con el hecho de que la historia de la Promoviente se remonta a 2004 en Estados Unidos y a 2009 en México, 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 o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, sobre la base de que el Titular probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Promoviente y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa o usarlo. Esta conducta la realizó para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promoviente. Además, el Titular no dio contestación formal a la reclamación de la Promoviente, 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 o usa 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, un error ortográfico deliberado o *typosquatting*, reproduciendo la marca INDEED con el fin de crear confusión con la marca y los servicios de la Promoviente, siendo ello una evidencia de mala fe.

El nombre de dominio en disputa redirige a un sitio web en el que se reproduce el logo de la Promoviente, y se solicitan datos de usuario y contraseña, con el fin de llevar a cabo conductas ilegales tales como el "*phishing*" y de esta manera suplantar la identidad de la Promoviente y crear un riesgo de confusión por asociación con la misma, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del nombre de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos, se realiza con el fin de crear un riesgo de confusión por asociación (sección 3.1.4 de [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Aunado a lo anterior, el Experto considera que el Titular registró o usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Promoviente además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que se trata de un nombre de dominio de la Promoviente.

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 <Indeed.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 10 de junio de 2022