

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Caterpillar Inc. c. Paulo Cat

Caso No. DMX2022-0020

1. Las Partes

La Promovente es Caterpillar Inc., México representada por Baker McKenzie LLP, México.

El Titular es Paulo Cat, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <liquidacionescat.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 17 de mayo 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 mismo 17 de mayo 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").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de junio 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 21 de junio de 2022.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de junio 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

La Promovente es una empresa constituida en Estados Unidos de América, la cual se dedica a diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar maquinaria, motores y otros productos, además de prestar servicios, tales como financieros, minoristas y de alquiler.

La Promovente es el mayor fabricante de equipos de construcción del mundo, lo que la ha llevado a figurar dentro de la lista Fortune 100.

La Promovente es titular de diversos registros de marca en distintos países, dentro de los cuales destacan los siguientes:

Marca	No. de Registro	Fecha de Registro	Clase	Jurisdicción
CATERPILLAR	1016503	30 de noviembre de 2007	35	México
CAT 	1738255	29 de marzo de 2017	35	México
CATERPILLAR	1083754	12 de febrero de 2009	37	México
CAT	1065878	10 de octubre de 2008	37	México

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de febrero de 2022 y conforme a la evidencia presentada con la Solicitud, resolvía a un sitio web en donde se ofrecían en venta maquinaria y vehículos. Dicho nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión respecto de las marcas registradas de su propiedad dado que las incluye en su totalidad.

Que en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se usan las marcas registradas de la Promovente, además de que se muestran ahí sus productos y se ofrecen los mismos servicios que ofrece la Promovente.

Que el término “liquidaciones” dentro del nombre de dominio en disputa no es un término que añada distintividad suficiente, por lo que puede llevar a los consumidores a caer en error o engaño haciéndoles creer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Promovente.

Que la semejanza en grado de confusión se ve reforzada por el hecho que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa imita la imagen comercial, marcas registradas, logotipos, colores e inclusive contiene imágenes de vehículos y maquinaria que comercializa la Promovente.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que el Titular no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Que no existen pruebas de que el Titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios.

Que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

Que no existen pruebas que acrediten que el Titular, en su calidad de persona física, haya creado una fama comercial con la denominación "Paulo Cat".

Que no existe justificación alguna que legitime las prácticas desleales del Titular, ni el uso no autorizado de las marcas de la Promovente, haciendo creer que existe una relación entre el Titular y la Promovente, o que el nombre de dominio en disputa es propiedad de la Promovente.

Que el Titular no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa ya que el Titular se hace pasar por la Promovente solicitando pagos mediante transferencias bancarias a una cuenta a nombre de una empresa la cual no está relacionada con la Promovente.

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

Que el nombre de dominio en disputa fue adquirido fundamentalmente con el fin de engañar al público consumidor o encaminarlo a caer en error o engaño haciéndole creer que la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa es una página de la Promovente en donde supuestamente se ofrece maquinaria.

Que la mala fe puede apreciarse con una simple vista del sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve en donde el Titular usa sin autorización las marcas de la Promovente.

Que, a través del apartado "Método de compra", se puede observar cómo el Titular pretende cometer fraude, solicitando a los usuarios una transferencia bancaria por la compraventa de las unidades, a beneficio de una empresa que no está relacionada con la Promovente.

Que el Titular intenta de manera intencionada atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet creando confusión con las marcas registradas de la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación 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) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la LDRP y la UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones emitidas en el marco de la UDRP y 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](#)").

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 es semejante en grado de confusión a la marca registrada CAT, porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el término "liquidaciones", no evita la similitud confusa con la marca CAT de la Promovente (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas*, Caso OMPI No. [D2007-0768](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash*, Caso OMPI No. [D2000-0076](#); *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. [D2000-0553](#); y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours*, Caso OMPI No. [D2004-0388](#)).

La adición del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" en conjunto con el dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés "SLD") ".com", obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del Sistema de Nombres de Dominio, por lo cual, estos elementos carecen de relevancia a la hora de valorar la similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); y *Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet*, Caso OMPI No. [DMX2006-0006](#)).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa 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 en disputa, 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 en disputa, 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.

La Promovente ha demostrado tener registros de marca, en México, para CAT y CATERPILLAR, donde el Titular ha manifestado tener su domicilio.

Asimismo, este Experto concuerda con las determinaciones alcanzadas en *Caterpillar, Inc. c. Dirk Dohmen*, Caso OMPI No. [D2016-0138](#), *Caterpillar Inc. c. Sara Alaoui*, Caso OMPI No. [D2018-1845](#) y *Caterpillar Inc. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Alfredo Robles Legaria, Renta de maquinaria*,

Caso OMPI No. [D2020-0728](#) en que las marcas de la Promovente son notoriamente conocidas.

En este sentido, la Promovente afirma que el Titular no tiene autorización ni es licenciataria de la marca CAT, que éste no tiene relación con dicha Promovente o su negocio, y que éste se ha hecho pasar por una tienda de los productos de la Promovente, usando la marca registrada CAT y las fotografías de tales productos. Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.

Tomando en consideración el contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, se deduce que el Titular conocía a la Promovente, sus actividades y su marca CAT cuando registró dicho nombre de dominio en disputa, ya que en el citado sitio web se hacía alusión directamente a dicha marca, incluía el logotipo e imágenes de los productos de la Promovente, y ofrecía los mismos productos que ésta. Esta conducta conforma una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular (véase ver *Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2013-0279](#) y *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-0270](#)).

La suplantación de la identidad de la Promovente por parte del Titular, y la consiguiente confusión por asociación que resulta de dicha conducta, no pueden considerarse como un uso legítimo, no comercial o leal y, por ello, no pueden conferir al Titular ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.13.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Seminole Tribe of Florida, d / b / a Seminole Gaming c. Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc*, Caso OMPI No. [D2018-1692](#); *Allianz SE c. Paul Umeadi, Softcode Microsystems*, Caso OMPI No. [D2019-1407](#); *SVB Financial Group c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Citizen Global Cargo*, Caso OMPI No. [D2018-0398](#) y *Haas Food Equipment GmbH c. Usman ABD, Usmandel*, Caso OMPI No. [D2015-0285](#)).

Ahora bien, este Experto no pierde de vista que aparentemente el Titular tiene como primer apellido "Cat", lo cual podría hacer suponer que ese hecho podría concederle derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin embargo, tal y como se puede observar, el nombre de dominio en disputa no está relacionado con una oferta de buena fe de productos o servicios o respecto de un negocio personal del Titular sino que por el contrario, usa la similitud de su apellido con las marcas registradas de la Promovente para efecto de suplantar la identidad de la Promovente, conducta que no puede conferirle derechos o intereses legítimos (ver *Bank of Ireland Securities Services Limited c. David Boissonnault* Caso OMPI No. [D2004-0352](#), *Torelló Llopart, S.A. c. Alejandro Torelló Sibill* Caso OMPI No. [D2005-1353](#), *Heineken EspañaCaprabo. S.A. c. Pepe Caprabo* Caso OMPI No. [D2003-0195](#) y *Andersen Tax LLC c. Andersen Outsourcing Services, S.L.* Caso OMPI No. [D2019-1132](#)).

Así, la Promovente ha establecido un caso *prima facie* en el sentido de que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ello, debido a que no existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que el Titular esté relacionado con la Promovente o autorizado por ésta para usar sus marcas, por lo que corresponde al Titular aportar evidencia para demostrar que tiene derechos o intereses legítimos. El Titular no presentó pruebas para desvirtuar el caso *prima facie* establecido por la Promovente.

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

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

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es la titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la 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 la titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa 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.

La Promovente es titular de un número considerable de registros para las marcas notoriamente conocidas CAT y CATERPILLAR en diversas jurisdicciones, entre las que se encuentra México, en donde el Titular ha declarado estar domiciliado.

Dada la notoriedad de las marcas de la Promovente y su presencia y reconocimiento tanto a nivel mundial, como en el mercado en el que el Titular ha manifestado tener su domicilio, es dable deducir que el Titular conocía y tenía en mente a la Promovente cuando se convirtió en titular registrante del nombre de dominio en disputa, el cual es semejante en grado de confusión a la marca de la Promovente.

Diversos expertos designados bajo la Política han establecido que el hecho de que un titular adquiera un nombre de dominio en disputa que reproduce en su totalidad marcas notoriamente conocidas de una promovente, constituye en sí mismo mala fe (ver *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian*, Caso OMPI No. [DMX2001-0006](#)), lo anterior se representa en este caso.

Los hechos anteriormente narrados también constituyen indicios de que el Titular se había fijado como objetivo las marcas de la Promovente, al momento de la adquisición del nombre de dominio en disputa, lo cual denota una conducta oportunista de mala fe (ver la sección 3.2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *L'Oréal v. Contact Privacy Inc. Customer 0149511181 / Jerry Peter*, Caso OMPI No. [D2018-1937](#); *Gilead Sciences Ireland UC / Gilead Sciences, Inc. v. Domain Maybe For Sale c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [D2019-0980](#); *Dream Marriage Group, Inc. v. Romantic Lines LP, Vadim Parhomchuk*, Caso OMPI No. [D2020-1344](#); y *Valentino S.p.A. v. Qiu Yufeng, Li Lianye*, Caso OMPI No. [D2016-1747](#)).

Conforme a la Política, solamente es necesario probar mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, dadas las particularidades del caso, el Experto procederá al análisis de uso.

Dentro del apartado “Método de Compra”, en el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa se desplegaba una solicitud para que los usuarios proporcionaran sus datos financieros y se llevara a cabo una transferencia bancaria para la supuesta adquisición de maquinaria, equipo y hasta por el “remate de autos” (no relacionados con los productos de la Promovente), situación que podría ser potencialmente constitutiva de fraude, lo cual constituye uso de mala fe en términos de la Política (ver la sección 3.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), ver también *BHP Billiton Innovation Pty Ltd. c. Domains By Proxy LLC / Douglass Johnson*, Caso OMPI No. [D2016-0364](#); *National Westminster Bank plc c. Sites / Michael Vetter*, Caso OMPI No. [D2013-0870](#); *Instagram, LLC c. Whois privacy protection service / Olga Sergeeva / Ivan Ivanov / Privacy Protect, LLC (privacy protect.org)*, Caso OMPI No. [D2020-0521](#) y *Télévision Française 1 c. Kenechi Anene*, Caso OMPI No. [D2019-1578](#)).

Por otro lado, actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, por lo que el Experto pasa al análisis de la alegación de la Promovente sobre una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa.

Conforme a la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva.

El nombre de dominio en disputa está actualmente inactivo. Sin embargo, los siguientes hechos son relevantes para el análisis de tenencia pasiva, conforme a la doctrina establecida en *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#):

- Las marcas de la Promovente son notoriamente conocidas y gozan de gran prestigio y reconocimiento a nivel internacional.
- El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca CAT.
- Las marcas CAT y CATERPILLAR se asocian directa y particularmente con la Promovente y sus productos.
- Cuando el Titular adquirió el nombre de dominio en disputa tenía conocimiento de la Promovente y de las marcas de la Promovente y por lo tanto los adquirió de mala fe.
- El Titular no ha explicado por qué eligió registrar el nombre de dominio en disputa que incorpora a la marca CAT, para asociarlo a un sitio web que desplegaba las marcas CAT y CATERPILLAR e imágenes de productos de la Promovente, en donde además se solicitaba a usuarios de Internet que proporcionararan su información financiera y que hicieran transferencias a cambio de supuestas ventas de equipo y vehículos.

Tomando en cuenta lo anterior, no es posible concebir un uso activo real o previsto del nombre de dominio en disputa por parte del Titular que no sea ilegítimo y de mala fe de conformidad con lo establecido en la Política (ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, *supra* y *CBS Broadcasting Inc. v. Dennis Toeppen*, Caso OMPI No. [D2000-0400](#)).

Por lo anterior, se actualiza el supuesto del último elemento 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 <liquidacionescat.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 14 de julio de 2022