

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Comisión Federal de Electricidad c. Registration Private
Caso No. DMX2022-0029

1. Las Partes

La Promovente es Comisión Federal de Electricidad, México representada internamente.

El Titular es Registration Private, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <portal-cfe.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 GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de julio de 2022. El 28 de julio 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 3 de agosto de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad del 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 4 de agosto de 2022 suministrando información del registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente envió una Solicitud enmendada en fecha 8 de agosto de 2022.

El Centro verificó que la Solicitud, junto con la Solicitud enmendada 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 9 de agosto de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el

plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de agosto de 2022. El Titular no presentó un escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación el 5 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de septiembre 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 Productiva del Estado Mexicano que tiene como finalidad prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en México:

Marca	Número de Registro	Clase	Fecha de Registro
CFE ELECTRICIDAD PARA EL PROGRESO DE MEXICO 	922707	9	28 de febrero de 2006
CFE UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL 	893158	37	28 de julio de 2005
CFE UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL 	896137	9	23 de agosto de 2005
CFEMATICO 	901388	9	27 de septiembre de 2005

CFE MÁTICO 	910484	9	28 de noviembre de 2005
CFE 	1080751	9	23 de enero de 2009
CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 	1080996	9	26 de enero de 2009
CFE 	1744471	35	19 de abril de 2017
CFE 	1615988	39	19 de febrero de 2016
CFE	1635015	39	2 de mayo de 2016

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de diciembre de 2019 y resuelve a un sitio web que aparentemente ofrece información sobre la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que la Promovente tiene como finalidad la transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano en todo el territorio nacional y que es reconocida como una de las mayores

empresas eléctricas a nivel internacional.

Que el 24 de agosto de 1937 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley de su creación, donde se estableció que la Promovente tendría como finalidad organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que la Promovente es titular de varios registros para la marca CFE, así como otros que incluyen la denominación "CFE", por lo menos desde el año 2005, los cuales son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, es decir, en 2019.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad, sin autorización de la Promovente, la marca CFE.

Que la marca CFE goza de prestigio a nivel nacional e internacional.

Que el nombre de dominio en disputa está conformado por dos términos: "portal" y "cfe", siendo que "portal" no le otorga distintividad, ya que el elemento relevante o dominante es "cfe", lo cual crea confusión con las marcas registradas de la Promovente.

Que la confusión se confirma con el hecho de que en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se despliega información relacionada con los productos y servicios comercializados por la Promovente.

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

Que no existe relación entre el Titular y la Promovente, por lo que el Titular no tiene autorización para usar las marcas CFE.

Que el Titular hace uso de la marca CFE en el sitio asociado al nombre de dominio en disputa, lo cual induce a error o engaño al público consumidor, quienes supondrán que el servicio ofrecido a través de dicho sitio web proviene de la Promovente o bien, que hay una relación entre el Titular y la Promovente, lo cual es equivocado. Que el Titular del nombre de dominio en disputa pretende valerse de la fama de la marca CFE.

Que la Promovente tiene derechos sobre la marca CFE, desde antes que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular del nombre de dominio en disputa no tiene concedido ningún registro de marca, aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos al uso exclusivo con la denominación "CFE" y que, por lo tanto, ante la falta de un derecho o interés legítimo, el Titular no se encontraba autorizado para usar la marca CFE en el nombre de dominio en disputa.

Que la marca CFE es famosa en México, por lo que resulta imposible que el Titular sea conocido bajo la denominación "CFE".

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

Que el Titular registró de mala fe el nombre de dominio en disputa, al integrar en éste la marca famosa CFE, sin autorización de la Promovente, lo cual constituye una conducta indebida, por aprovecharse de la reputación de dicha Promovente.

Que, en el sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve, se usan diversas marcas de la Promovente, lo cual indica que el Titular tenía pleno conocimiento de la existencia de la Promovente y de su marca CFE, lo cual configura un registro de mala fe.

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 Política y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (“Política 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 Política 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

La Promovente ha probado contar con registros para la marca CFE en México, por lo menos desde 2005, en varias clases.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca CFE de la Promovente, dado que la reproduce en su totalidad. La inclusión de la palabra “portal” seguida de un guion no impide concluir que existe la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.

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 sus siglas en inglés “DNS”), 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 afirma que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa y que éste nunca ha estado asociado con la Promovente o su marca CFE. La Promovente también asegura que el Titular no es ni ha sido conocido como CFE, ni tiene relación alguna con ésta. Además, la Promovente afirma que el uso que el Titular ha hecho del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como de buena fe, legítimo o leal. Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.

Tomando en consideración el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, se deduce que el Titular conocía a la Promovente, sus actividades y su marca CFE cuando registró el nombre de dominio en disputa, ya que dicho sitio web hace alusión directamente a la Promovente. Si bien el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa pareciera ser principalmente de carácter informativo, y que incluye una leyenda señalando que “portal-cfe.com.mx no es una web oficial de esta entidad mexicana. Somos una comunidad que tiene como objetivo ofrecer información actualizada, detallada, veraz y de calidad a todos los lectores que nos visitan con el fin de absolver preguntas a través de nuestro contenido, así como de informarse”, el Experto considera que, dadas las características de dicho sitio web, dicho texto no elimina el riesgo de confusión por asociación que se deriva de la propia configuración del nombre de dominio en disputa y de la composición (*look and feel*) del sitio web al que éste resuelve (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](#)).

En este sentido, el nombre de dominio en disputa reproduce la marca CFE junto con el término “portal”, el cual puede llevar a los usuarios de Internet a creer que dicho nombre de dominio en disputa y el sitio web al que este resuelve corresponden al portal oficial de la Promovente, especialmente si se toma en cuenta que en dicho sitio web se reproducen prominentemente las marcas, logotipos, diseños, colores e imagen comercial de la Promovente. Ello se traduce en un riesgo implícito de confusión por asociación.

Esta confusión por asociación deriva en que la conducta del Titular no puede considerarse como un uso legítimo o leal y, por ello, no puede conferir al Titular ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI](#) ; 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](#)).

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

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

El párrafo 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 el 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 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 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.

Los registros que la Promovente ha obtenido para su marca CFE preceden por mucho a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Derivado de que la Promovente es una Empresa Productiva del Estado, la cual genera y distribuye la mayor parte de la electricidad en México, y de la continua publicidad de que la marca CFE ha sido objeto, este Panel determina que la marca CFE es famosa. En México la marca CFE refiere de manera directa e inequívoca a la Promovente, su actividad, y los servicios que ésta presta (ver *Comisión Federal de Electricidad c. Adel Passh*, Caso OMPI No. [DMX2018-0031](#), en el sentido de que la “[...] semejanza es incuestionable en el caso concreto al tomar en cuenta que CFE es un acrónimo distintivo y famoso en México” (que a su vez cita *Comisión Federal de Electricidad v. Juan Martínez*, Caso OMPI No. [D2016-1374](#): “the panel finds that “cfe” is readily recognizable within the disputed domain name. Moreover, the complainant’s well-known acronym CFE is widely used as a service mark throughout Mexico”); ver también *Comisión Federal de Electricidad c. Hae Mi Choi Lee*, Caso OMPI No. [DMX2015-0031](#)).

Tomando en consideración que la marca CFE es famosa, la conformación del nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión (ver *America Online, Inc. c. Anson Chan*, Caso OMPI No. [D2001-0004](#); *MoneyGram Payment Systems Inc. c. Elizabeth Muriel Hernández*, Caso OMPI No. [D2006-1506](#); y *Gestmusic Endemol, S.A. c. Sexomaster*, Caso OMPI No. [D2003-0560](#)).

Diversos expertos designados bajo la Política han establecido que el hecho de que un titular adquiriera un nombre de dominio en disputa que reproduce en su totalidad marcas famosas o notoriamente conocidas de una promovente (particularmente nombres de dominio que incorporan una marca más un término adicional), puede en sí mismo crear una presunción de 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. c. Salvador Cobian*, Caso OMPI No. [DMX2001-0006](#)), lo cual sucede en este caso.

Como se mencionó en el apartado anterior, el hecho de que el Titular haya registrado un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca famosa CFE, y que lo haya vinculado con una página web que hace referencia directa a la Promovente, hace evidente que el Titular conocía a la Promovente, su marca y sus servicios cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye registro oportunista de mala fe.

Conforme a la Política, es suficiente que la Promovente pruebe que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado, o bien usado de mala fe. Al haberse probado el registro de mala fe se cumple con el tercer

elemento de la Política. Sin embargo, dados los hechos que conforman el caso, el Experto procederá al análisis del uso del nombre de dominio en disputa.

Como se ha mencionado también en el apartado anterior, el hecho de que en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se reproduzcan prominentemente las marcas, logotipos, diseños, colores e imagen comercial de la Promovente, de manera que la composición (*look and feel*) general del sitio hace aparentar como si se tratara del portal oficial de la Promovente, constituye una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular, lo cual conforma un uso de mala fe (ver *Allianz SE c. Fernando Notario Britéz / Oneandone, Private Registration, supra* y *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., supra*).

Por ende, se actualiza el tercer 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 <portal-cfe.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 1 de octubre de 2022