

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Grupo Ciosa, S.A.P.I. de C.V. c. Construcciones Industriales Orozco, S.A. de C.V.

Caso No. DMX2022-0040

1. Las Partes

La Promovente es Grupo Ciosa, S.A.P.I. de C.V., México representada por VILA Abogados, México.

La Titular es Construcciones Industriales Orozco, S.A. de C.V., México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <ciosa.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador es Akky Online Solutions.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de diciembre de 2022. El 9 de diciembre 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 9 de diciembre de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la 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 a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de diciembre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de enero de 2023. El Centro notó que el Aviso Escrito no se envió a la Titular el día de comienzo del procedimiento, por lo que se le otorgó a la Titular un período de diez (10) días calendario (hasta el 20 de enero de 2023) en el que pudiera indicar si deseaba presentar una Contestación. La Titular no respondió a esta comunicación. La Titular no presentó

una contestación a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de enero de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de enero de 2023, 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.

El 3 de febrero de 2023, sin presentar una contestación formal, la Titular envió un correo electrónico al Centro indicando que la Solicitud era infundada y que presentaría una contestación formal. Sin embargo, a la fecha de emisión de la presente Decisión, la Titular no envió comunicación alguna al Centro.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa mexicana que comercializa autopartes. La Promovente es titular de múltiples registros marca, entre los que destacan, para fines del presente procedimiento, los siguientes:

Marca	Número de Registro	Fecha de Registro	Clase	Jurisdicción
Ciosa	1655124	12 de julio de 2016	7	México
Ciosa	713497	30 de agosto de 2001	42 y 35	México
Ciosa	1538171	14 de mayo de 2015	9	México
Ciosa	1459268	29 de mayo de 2014	12	México
Ciosa	1481540	15 de septiembre de 2014	11	México

A su vez, la Promovente es titular del nombre de dominio <ciosa.com>, registrado el 11 de febrero de 1999.

El nombre de dominio en disputa se registró el 24 de enero de 2014, y resuelve a un sitio web que ofrece servicios de construcción e infraestructura.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente alega en su Solicitud lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que la Promovente es titular de la marca CIOSA (y Diseño).

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

Que la Promovente es titular del nombre de dominio <ciosa.com> desde el 11 de febrero de 1999, y que por lo tanto la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

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

Que, al utilizar el nombre de dominio en disputa, la Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente del sitio web de la Titular.

Que esta intención de la Titular se ve reflejada al utilizar la denominación “ciosa” de manera exactamente igual a las marcas propiedad de la Promovente, así como a su nombre de dominio <ciosa.com>, registrado muchos años atrás que el nombre de dominio en disputa.

Que, al tratarse de una denominación idéntica, donde únicamente se substituye el dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” por el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, los usuarios de Internet no tendrán elementos para distinguirlos y caerán en confusión.

B. Titular

La Titular no presentó contestación. Sin embargo, el día 3 de febrero de 2023, el señor José Luis Orozco envió una comunicación al Centro informando que los correos electrónicos que el Centro le envió se habían dirigido a su carpeta de *spam*.

En esa comunicación, la Titular mencionó que la Solicitud es infundada y que presentaría una contestación formal. No obstante, al día de emisión de esta Decisión el Centro no recibió comunicación alguna de la Titular.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- a) el nombre de dominio en disputa sea idénticos 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; y
- b) la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento 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 acordadas 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 CIOSA en México, en distintas clases.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CIOSA, dado que la reproduce en su totalidad.

La inclusión del ccTLD “.mx” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico en la estructura estándar del Sistema de Nombres de Dominio, por lo que carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento bajo la Política (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, la Promovente ha probado que se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

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

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) la Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocida comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres 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.

La Promovente basó su argumentación principalmente en que es titular del nombre de dominio <ciosa.com> desde el 11 de febrero de 1999, y que por lo tanto la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Con base en las facultades establecidas en el artículo 12 del Reglamento, el Experto llevó a cabo una inspección del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa y encontró que dicho sitio web es operado por “CIOSA Construcciones Industriales Orozco S.A. de C.V.” y que en el mismo se despliega la frase: “CIOSA, es una empresa líder [sic.] en construcción ofreciendo [sic.] soluciones integrales a nuestros clientes” y la siguiente imagen:  (sobre las facultades de un grupo de expertos para llevar a cabo investigaciones sobre información y hechos públicos relacionados con el caso, ver *Mark Overbye v. Maurice Blank, Gekko.com B.V.*, Caso OMPI No. [D2016-0362](#) ([...] la opinión de consenso entre los grupos de expertos de OMPI es que un experto puede realizar investigaciones factuales limitadas sobre cuestiones divulgadas públicamente si estima que ello es necesario para arribar a una decisión. Esto puede incluir la visita del sitio web vinculado con el nombre de dominio en disputa con objeto de obtener más información sobre el titular y el uso del nombre de dominio [...])). Asimismo, el Experto nota que ha visitado el sitio web de “web.archive.org” donde ha podido verificar que, desde al menos 2015, la Titular aparece operando dicho sitio en relación con su actividad comercial (entre otros en el ámbito de la construcción, y fabricación y montaje de estructuras metálicas).

Debido a que la Titular no presentó una contestación, el Experto cuenta con información limitada sobre la Titular y el uso que ésta hace del nombre de dominio en disputa; sin embargo, del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, el Experto nota que pareciera que la Titular utiliza la denominación CIOSA como acrónimo de su denominación social: Construcciones Industriales Orozco, S.A. de C.V., es decir “CIO”, tomando la primera letra de cada palabra de la denominación de la Titular, y “SA”, que corresponde a la abreviación de “sociedad anónima”. Este uso del nombre de dominio en disputa no parece capitalizar la reputación de la Promovente, quien desarrolla su actividad económica en la industria de autopartes,

mientras que la Titular ofrece servicios de construcción e infraestructura (ver la sección 2.10.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), en cuanto a que, para que el uso de un acrónimo constituya derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa que contenga el acrónimo, el uso debe ser legítimo y no debe capitalizar la reputación de la promovente).

No existen pruebas en el expediente del caso que señalen que la Titular haya adoptado la denominación “CIOSA Construcciones Industriales Orozco S.A. de C.V.” de manera ilegítima o desleal a efectos de la Política, ni que utiliza el acrónimo CIOSA en el nombre de dominio en disputa ni en el sitio web al que éste resuelve, en relación con una oferta de mala fe de servicios, conforme a lo establecido en el párrafo 1(c)(i) de la Política (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#) y *Dynamic Visual Technologies (Pty) Ltd c. Direct Privacy, Savvy Investments, LLC Privacy ID# 14448338*, Caso OMPI No. [D2018-0738](#)).

Tampoco existen pruebas en el expediente del caso que permitan inferir que la Titular haya tenido o tenga la intención de desviar a los usuarios de Internet a su sitio web de manera equívoca, mediante el uso del nombre de dominio en disputa.

En vista de lo anterior, no se actualiza el segundo elemento de la Política.

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

De acuerdo con el artículo 1(b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

(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 a la 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; 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 la 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.

Es importante tomar en cuenta que la naturaleza y objetivo de la Política son los de dirimir controversias relacionadas con conductas de ciberocupación, razón por la cual su alcance es limitado a casos de registro o uso abusivos de nombres de dominio. La Promovente no ha probado que éste sea un caso de ciberocupación y por tanto la controversia en todo caso excedería el alcance de la Política.

En el presente caso, la Promovente no ha probado que la Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa teniendo en mente su marca CIOSA, o que lo haya hecho con el fin de aprovecharse del prestigio de la Promovente o de su marca, de venderle el nombre de dominio en disputa por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio, ni de impedir que dicha Promovente reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente, o bien que lo haya hecho con el fin de perturbar la actividad comercial de ésta, de quien no es competidora. Por

tanto, la Promovente no ha logrado acreditar que la Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Del contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se desprende que la Titular se dedica a la prestación de servicios de construcción e infraestructura, el cual es un nicho de negocio diferente al que opera la Promovente.

La Promovente ha argumentado que la Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca CIOSA. No obstante, el Experto nota que la actividad principal del negocio de la Titular no es la comercialización de autopartes, sino la prestación de servicios de construcción e infraestructura. A la vista de los hechos que el Experto ha encontrado, éste considera que, en un balance de las probabilidades, la Titular no habría registrado o utilizado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse de su identidad con la marca CIOSA, sino que lo registró para reflejar el acrónimo de su denominación social y para ofrecer y publicitar sus servicios.

La Promovente no ha aportado pruebas suficientes que permitan determinar que el nombre de dominio en disputa se haya registrado o utilizado de mala fe.

Por lo tanto, la Promovente no ha acreditado que se actualice el supuesto a que se refiere el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 11 de febrero de 2023