

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

GIM COMPAÑIA EDITORIAL, S.A. DE C.V. c. Luis Garcia

Caso No. DMX2023-0012

1. Las Partes

La Promovente es GIM COMPAÑIA EDITORIAL, S.A. DE C.V., México representada por Sesma, Sesma & McNeese, S.C., México.

El Titular es Luis Garcia, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <excelsioronline.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 13 de marzo de 2023. El 14 de marzo de 2023 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 14 de marzo de 2023, 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 17 de marzo de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de abril de 2023. 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 12 de abril de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 20 de abril 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente publica uno de los periódicos más importantes de México, fundado en 1917.

La Promovente es titular de reservas de derechos al uso exclusivo para EXCELSIOR, en los géneros de difusión periódica y difusión periódica vía una red de cómputo, así como de registros de marca EXONLINE, entre otros los siguientes:

Marca/Reserva de Derechos	Jurisdicción	No.	Clase	Fecha de registro/reserva
EXCELSIOR	México	04-2007-060813084300-101	Reserva	2007
EXCELSIOR	México	04-2018-052814264600-203	Reserva	2018
EXONLINE	México	1915239	38	22 de agosto de 2018
EXONLINE	México	2080054	35	4 de febrero de 2020

De igual manera, una sociedad relacionada a la Promovente es titular del nombre de dominio <excelsior.com.mx>, el cual fue registrado el 13 de agosto de 2003.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 24 de junio 2019, y actualmente resuelve a un sitio web inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

1. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión 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

Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las reservas de derechos EXCELSIOR y a las marcas EXONLINE de la Promovente

Que el nombre de dominio en disputa no tiene elementos que aporten distintividad, por lo que puede inducir a los usuarios de Internet a confusión.

2. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado del 24 de junio de 2019, mientras que las reservas de derechos fueron obtenidas con años de antelación.

Que el contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa imita el sitio web al que ha resuelto el nombre de dominio oficial de la Promovente, por lo que ha sido clara la intención del Titular de desviar el tráfico destinado al nombre de dominio oficial, hacia el nombre de dominio en disputa.

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe

Que distintos grupos de expertos han resuelto que cuando existe coincidencia entre el domicilio del Titular y el territorio de validez de los registros relevantes de marca, es dable inferir que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la Promovente y que por lo tanto, el registro del nombre de dominio se considera hecho de mala fe.

Que la conducta del Titular demuestra que el nombre de dominio en disputa fue registrado con ánimo de atraer usuarios de Internet al sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa.

Que existen decisiones previas que consideran la existencia de mala fe cuando el Titular conociese o debiese conocer la existencia de las marcas de la Promovente.

Que, en este caso, derivado del contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, es evidente que el Titular conocía la existencia de la Promovente, pues EXCELSIOR es una marca identificable entre la población mexicana.

Que el Titular carece de derechos anteriores legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, lo que evidencia que registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Que el Titular tiene la clara intención de atraer a usuarios al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, originando la posibilidad de que exista confusión con las marcas y reservas de derechos 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 como 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 de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”, por sus siglas en inglés). 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 reservas de derechos para EXCELSIOR en México, las cuales fueron otorgadas con una gran antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las reservas EXCELSIOR, porque las incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el término “online” no evita la semejanza en grado de confusión con las reservas EXCELSIOR 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 presencia del nombre de dominio correspondiente a un código de país (por su sigla en inglés “ccTLD”) “.mx”, así como del dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “SLD”) “.com” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o semejanza en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#) y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

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 se está haciendo pasar por la Promovente. Esta alegación no fue controvertida por el Titular.

En el expediente del caso no existe evidencia que demuestre que el Titular es o haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni que haya sido asociado de manera alguna con las reservas de derechos EXCELSIOR de la Promovente (ver *Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja*, Caso OMPI No. [D2010-1431](#) y *Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation*, Caso OMPI No. [D2004-0272](#)).

Tomando en consideración el contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, así como la gran difusión de la que ha sido objeto el periódico EXCELSIOR en México por más de un siglo, se deduce que el Titular, quien ha declarado tener su domicilio en México, conocía a la Promovente y sus

actividades cuando registró dicho nombre de dominio en disputa, ya que el citado sitio web ha hecho alusión directamente a la Promovente, su periódico y sus reservas de derechos, pues ha desplegado el logotipo y contenido informativo de la Promovente. 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](#)).

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 el título de su periódico protegido por sus reservas de derechos, 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 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.

El hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad a las reservas de derechos EXCELSIOR, más el término “online” que hace alusión a la presencia del periódico en Internet, sugiere que el Titular conocía a la Promovente, sus reservas de derechos y su actividad periodística cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un

registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Promovente y su negocio (ver *Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh*, Caso OMPI No. [D2001-0763](#); *ALSTOM c. Domain Investments LLC*, Caso OMPI No. [D2008-0287](#) y *Nutricia International BV c. Eric Starling*, Caso OMPI No. [D2015-0773](#)).

Asimismo, con base en las pruebas presentadas por la Promovente y no refutadas por el Titular, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con las reservas de derechos EXCELSIOR en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el párrafo 4(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), ver también *SwissCare Europe c. michael click, Active OutDoors LLC*, Caso OMPI No. [D2022-1496](#): “Este Panel considera que, en circunstancias apropiadas, la falla en pasar la prueba de suplantación de identidad puede conducir adecuadamente a una determinación de registro y uso de mala fe debido al hecho de que, en esencia, dicho nombre de dominio ha sido seleccionado y utilizado con el intención de engañar injustamente a los usuarios de Internet, en particular a los consumidores (reales o potenciales) del titular de la marca.”; *Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Caso OMPI No. [D2007-0267](#); *Owens Corning c. NA*, Caso OMPI No. [D2007-1143](#); *Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp*, Caso, OMPI No. [D2018-1367](#); y *201 Folsom Option JV, L.P. and 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick*, Caso OMPI No. [D2014-1359](#)).

Los elementos antes citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su similitud en grado de confusión con las reservas de derechos EXCELSIOR de la Promovente con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que existiera confusión con el periódico de la Promovente y con dichas reservas de derechos en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa y el sitio web al que éste resolvía.

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 <excelsioronline.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 7 de mayo de 2023