

Decisión del Grupo de Expertos

Factory Mutual Insurance Company c. Ángel Suárez

Caso No. DMX2023-0013

1. Las Partes

La Promovente es Factory Mutual Insurance Company, México, representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.

El Titular es Ángel Suárez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <aseguradorafmglobal.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 4 de abril de 2023. El 5 de abril 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 6 de abril 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 13 de abril de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de mayo 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 4 de mayo de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 9 de mayo 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

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente, Factory Mutual Insurance Company, es una aseguradora estadounidense con presencia internacional.

La Promovente es titular en México de los siguientes registros de marcas:

Reg. número 659534 Factory Mutual y Diseño, concedido el 19 de junio de 2000 en clase 36, para proteger servicios de seguros para bienes.

Reg. número 859572 FM GLOBAL, concedido el 24 de diciembre de 2004, para proteger *inter alia* servicios de ingeniería de seguros en la clase 42.

Reg. número 832221 FM GLOBAL, concedido el 20 de mayo de 2004, para proteger publicaciones impresas, reportes impresos relacionados con seguros comerciales.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de enero de 2023.

El Titular no es un licenciataria autorizado de la Promovente y no tienen relación comercial entre ellas.

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web en la que se promocionan servicios de seguros y se reproduce la marca FM GLOBAL Y DISEÑO. El contenido de la página está redactado en idioma español y no aparece el nombre del Titular como responsable del sitio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una sociedad estadounidense dedicada a prestar servicios de seguros para bienes.

Que usa la marca FM GLOBAL para distinguir sus servicios.

Que la marca FM GLOBAL es notoriamente conocida a nivel internacional.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca FM GLOBAL.

Que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no es licenciataria y no tiene ninguna relación comercial con el Promovente.

Que el Titular actúa de mala fe, ya que, cuando adquirió el nombre de dominio de disputa en el año 2023, necesariamente conocía la marca FM GLOBAL, misma que es notoria a nivel global en el mercado de seguros. El Titular se está sirviendo de la marca y prestigio de la Promovente, para aparentar que es ella, suplantando su identidad y obstaculizándole la posibilidad de obtener un nombre de dominio que contenga su marca y el código de país mx.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

Se hacen 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”).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear 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) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

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 contiene una denominación idéntica a la marca FM GLOBAL propiedad de La Promovente. El elemento adicional “aseguradora” no evita que el nombre de dominio en disputa sea semejante en grado de confusión con la marca de la Promovente.

Por lo anterior, este experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos.

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

“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;

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;

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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca FM GLOBAL en México (2000), con 23 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (2023).

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual contiene una denominación idéntica a la marca FM GLOBAL.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como FM GLOBAL.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se reproduce la marca FM GLOBAL y DISEÑO y se promueven servicios de seguros para bienes. El sitio no contiene información que refiera al Titular como responsable del mismo.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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 promovente 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 promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

o 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 se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o 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.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la marca FM GLOBAL ha sido usada a nivel internacional y en México con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca FM GLOBAL es ampliamente reconocida a nivel internacional en el sector de seguros, por lo que resulta válido concluir que el Titular conocía la marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que, dado que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa replica la marca FM GLOBAL y diseño, y se ostenta como FM GLOBAL MÉXICO, este Experto infiere la intención del Titular de suplantar la identidad de la Promovente, con la intención, ya sea, de acceder a la información confidencial que se captura al ofertar a la venta de los servicios ofertados y/o obtener un lucro indebido al prestar servicios de seguros al amparo de la marca FM GLOBAL.

El Experto llega a la conclusión de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe por el Titular.

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, <aseguradorafmglobal.com.mx>, sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 26 de mayo de 2023