

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Clicars Spain S.L.U. c. Registration Private

Caso No. DMX2023-0020

1. Las Partes

El Promovente es Clicars Spain S.L.U., España, representado por Gómez-Acebo & Pombo Abogados, España.

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 <clicars.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 24 de mayo de 2023. El 24 de mayo 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 26 de mayo de 2023, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Solicitud. El 26 de mayo de 2023 el Centro envió una comunicación electrónica al Promovente suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente presentó una Solicitud enmendada el 31 de mayo de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían 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 2 de junio de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de junio 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 23 de junio de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 10 de julio de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una sociedad española dedicada a la venta en línea de coches de segunda mano.

El Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas las cuales tiene registradas, entre otros, ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea: marca CLICARS, registro No. 014942627 en clases 35 y 36, otorgado el 6 de diciembre de 2016; marca CLICARS y diseño, registro No. 017867804 en clases 35, 36, 37, 39 y 42, otorgado el 5 de marzo de 2019; y marca CLICARS COCHES DE BUENA MANO y diseño, registro No. 017867806 en clases 35, 36, 37, 39 y 42, otorgado el 5 de marzo de 2019.

El Promovente aparece como registrante de los siguientes nombres de dominio: <clicars.es> el cual fue creado el 2 de noviembre de 2015; y <clicars.eu> el cual fue creado el 12 de noviembre de 2015.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 18 de octubre de 2022. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, al fondo una fotografía mostrando diversos vehículos estacionados y la figura de un coche seguida de "clicars"; al frente la figura de un coche seguida de "clicarsmx".¹ "Inicio", "Aviso de Privacidad", "Financiamiento para autos", "Diseñamos un planes a tu medida para que obtengas el auto que deseas", "Podemos financiar tu auto la misma semana de tu solicitud y con la tasa de interés más baja del mercado", "1.- Llenar tu solicitud. 2.- INE, IFE o Pasaporte vigente. 3.- Comprobante de domicilio. 4.- Comprobante de ingresos", "Contáctanos" seguido de un formulario de contacto en línea, "© 2017 ClicarsMx".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

Desde su creación en 2016, el Promovente ha recibido múltiples premios y galardones en materia de innovación, comercio electrónico, negocios digitales y empresas emergentes, y ha empleado con intensidad el distintivo CLICARS para ofrecer sus servicios al gran público, lo que ha hecho que ese distintivo haya adquirido una intensa y marcada notoriedad en el sector. El amplio grado de difusión, el alcance y la magnitud de uso de su marca queda reflejado en la facturación del Promovente que ha alcanzado cifras record, lo que evidencia la gran cantidad de consumidores que confían en el Promovente.

El Promovente opera un sitio web ligado al nombre de dominio <clicars.com>, que fue creado el 2 de noviembre de 2015, para promocionar sus productos y servicios. Además, el Promovente es titular de

¹ Este Experto nota que esa figura de un coche seguida de "clicars" es igual a la marca CLICARS y diseño antes citada, y que la otra figura de un coche seguida de "clicarsmx" es sustancialmente igual a esa marca CLICARS y diseño.

múltiples nombres de dominio compuestos por la marca CLICARS, tales como <clicars.es>, <clicars.fr> y <clicars.eu>.

La parte distintiva del nombre de dominio en disputa es la marca CLICARS del Promovente, por lo que existe una total y absoluta identidad denominativa entre el nombre de dominio en disputa y esa marca del Promovente.

El Titular no posee licencia de uso para la marca CLICARS ni autorización de ningún tipo, y no figura como distribuidor autorizado del Promovente. No existe dato alguno que sugiera que el Titular sea o haya sido conocido por el nombre de “clicars”, y no hay a nombre del Titular ninguna solicitud o registro de marca y/o nombre comercial idéntico o similar ni relacionado de alguna forma con CLICARS.

El Titular ofrece sus servicios mostrando los signos distintivos del Promovente sin consentimiento de éste y sin aclarar que no existe ningún tipo de relación entre ambos, lo que confirma el hecho de que de manera desleal el Titular está buscando intencionalmente causar confusión en el consumidor que probablemente pensará que se encuentra navegando por una página web oficial o ante un sitio web que cuenta con la autorización del titular de la marca CLICARS.

El contenido que ofrece el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa busca deliberadamente confundir al usuario, ya que muestra las marcas del Promovente, reproduce la apariencia cromática de la página web oficial del Promovente (organización, fondo, tipografía, encabezado y colores, etc.), e incluso reproduce la misma fotografía genérica mostrada en la página de entrada del sitio web oficial del Promovente. El Promovente ha recibido numerosos mensajes y reclamaciones alertando de las actividades fraudulentas que se llevan a cabo a través de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, por lo que es evidente que el Titular no realiza una oferta de productos o servicios que pueda ser calificada como de buena fe.²

Resulta claro que el Titular conocía la marca y el sitio web del Promovente antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado. Dada la amplia actividad y extensión de la marca CLICARS, la apariencia del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa y el contenido del mismo, queda claro que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de manera deliberada por el Titular, con mala fe de su parte, siendo plenamente consciente de estar apropiándose de un signo distintivo que no le pertenecía.

El Titular ha tenido el único objetivo de especular con el nombre de dominio en disputa y de utilizarlo para actividades fraudulentas e ilegítimas. El Titular buscó deliberadamente crear confusión entre el público mediante el registro del nombre de dominio en disputa y con la dotación de un contenido extremadamente similar al de la página web oficial del Promovente, con la finalidad de defraudar a los usuarios y perturbar la actividad comercial del Promovente, intentando el Titular de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa.

La base de datos pública Whois no muestra información detallada sobre el Titular, quien pareciera ser un representante o intermediario, lo que supone ya un indicio de mala fe. De acuerdo con la información que aparece en la Política de Privacidad del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, dicho sitio web presuntamente lo opera [...] Finanzas, S.A. Promotora de Inversión de C.V., SOFOM, E.N.R. Sin embargo, el 24 de mayo de 2023, un tercero que se ostentó como representante de dicha entidad se puso en contacto con el Promovente a través de su página web oficial manifestando que la persona operadora del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa estaba suplantando la identidad de su representada. Lo anterior resalta precisamente la mala fe del Titular y su deliberada voluntad de ocultación de su identidad real.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

² El Promovente acompañó a la Solicitud diversas capturas de imagen de esos comunicados.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen, o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; (ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (véase el artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas (véase, por ejemplo, *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#)³).

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas registradas CLICARS, CLICARS y diseño, y CLICARS COCHES DE BUENA MANO y diseño.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio, el sufijo correspondiente al código territorial de nivel superior “.mx” por lo general no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CLICARS del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente asevera que no existe relación alguna entre el Titular y el Promovente, que no ha autorizado al Titular para usar sus marcas, que el Titular no es conocido por “clinars”, que el Titular no tiene derechos de marca o nombre comercial idéntico o similar a CLICARS.

El Promovente acreditó que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa crea una falsa apariencia de que el mismo está asociado de alguna manera con el Promovente ya que en el mismo aparecen de forma prominente las marcas del Promovente, incluyendo una fotografía tomada del sitio web del Promovente; que dicho sitio web se usaba para ofrecer financiamiento para la compra de automóviles, y que ha recibido varias alertas respecto a actividades fraudulentas que se llevan a cabo a través del nombre de dominio en disputa.⁴ Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca CLICARS del Promovente, conlleva un riesgo de confusión o asociación con esa marca

³ En vista de que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

⁴ Véase *Brown Brothers Harriman & Co. c. France Stahler*, Caso OMPI No. [DMX2020-0016](#): “el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales como la suplantación de identidad, el *phishing* u otros tipos de fraude nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un titular”. Véase también *Bollore SE c. Mahogany Cobbs*, Caso OMPI No. [DMX2023-0005](#).

(véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.

En base a lo anterior, el Promovente acreditó *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Titular lo haya refutado.⁵ De la documentación que obra en el expediente no se aprecia la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

Ha quedado acreditado que las marcas del Promovente están registradas y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, que el Promovente tiene presencia en Internet a través del sitio web vinculado a <clicars.com>, además de que el Promovente no ha autorizado al Titular a usar sus marcas.

Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con el Promovente y su marca CLICARS respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. El Promovente acreditó que el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa muestra de forma similar la imagen comercial del Promovente, incluyendo sus marcas, y ofertando financiamiento para la compra de automóviles, como si se quisiera hacer pasar por un sitio web asociado con el Promovente dado que éste se dedica a la compraventa de coches. De lo anterior se infiere que seguramente se obtuvo el nombre de dominio en disputa teniendo en mente precisamente al Promovente y sus marcas, lo que es indicativo de mala fe. El hecho que el nombre de dominio en disputa sea sustancialmente igual al nombre de dominio <clicars.com> bajo el cual el Promovente opera su sitio web, refuerza la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y sus marcas y, consecuentemente, se incrementa el riesgo de que los usuarios de Internet se vean engañados por el operador del nombre de dominio en disputa, como se desprende de los comunicados recibidos por el Promovente respecto a las actividades presuntamente fraudulentas y de suplantación de identidad llevadas a cabo a través del nombre de dominio en disputa.⁶

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa de que el Titular no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

⁵ Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la promovente acreditar hechos negativos, por lo que, si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, corresponde al titular demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

⁶ En *Advance Magazine Publishers Inc. v. Giulio Lozzia*, Caso OMPI No. [DMX2014-0028](#), se establece: “el grupo de expertos estima que la inclusión de la marca del Promovente en el nombre de dominio en disputa y el contenido del portal respectivo [...] tuvo por objeto engañar al público consumidor”. En *Rockwell Automation c. Carlos Gabriel Godinez Lee*, Caso OMPI No. [DMX2020-0020](#), se establece: “el hecho que junto con el nombre de dominio en disputa se pretende duplicar la página de la Promovente además de copiar su logotipo [...] robustece la consideración del Experto en el sentido de que se registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe”. Véanse también *HP Hewlett Packard Group LLC c. Ricardo Samperio*, Caso OMPI No. [DMX2019-0009](#), y *Price Res, S.A.P.I. de C.V. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC*, Caso OMPI No. [DMX2022-0031](#).

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <clicars.mx> sea transferido al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 27 de julio de 2023