

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

GRPQA Ltda. c. Ricardo Campos

Caso No. DMX2023-0050

1. Las Partes

El Promovente es GRPQA Ltda., Brasil, representado por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

El Titular es Ricardo Campos, Brasil.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <quintoandar.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 Name.com LLC.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de noviembre de 2023. El 29 de noviembre 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 29 de noviembre 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 30 de noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de diciembre 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 22 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 27 de diciembre 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 (antes denominado Quinto Andar Serviços Imobiliários Ltda.) es una empresa brasileña que se dedica a proveer servicios de corretaje y administración de bienes inmuebles.

El Promovente tiene derechos sobre la marca QUINTOANDAR la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 2376483 en clase 36, otorgado el 29 de marzo de 2022.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 22 de noviembre 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 solo mostraba una dirección de correo electrónico.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los alegatos del Promovente se pueden resumir como sigue.

El Promovente ha tenido éxito en el sector inmobiliario, siendo que diversos medios destacan su expansión en América Latina y lo señalan como un “unicornio” que se encuentra valuado en más de cinco mil millones de dólares. Además, el Promovente cuenta con más de seiscientos mil seguidores en Facebook e Instagram.

El Promovente comenzó a incursionar en el mercado mexicano en 2022, lo que fue objeto de difusión en diversos medios. El Promovente utiliza una plataforma en línea denominada “Benvi”, ligada a <benvi.mx>, para ofertar inmuebles. Tales servicios también se prestan mediante una aplicación con más de un millón de descargas.

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca QUINTOANDAR y no añade ningún elemento, siendo indiscutible que es idéntico a esa marca.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. El Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha hecho preparativo alguno para usar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. El único contenido que muestra el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa es un correo electrónico. El nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca del Promovente, implica un riesgo mayor de afiliación; el usuario de Internet pensará que se trata del sitio del Promovente para México o que se puede poner en contacto con el Promovente mediante la dirección de correo electrónico que ahí se muestra.

La marca QUINTOANDAR del Promovente es distintiva y específica, tiene un importante seguimiento en redes sociales y diversos medios informativos hablan de la misma y particularmente de su entrada a México en el año 2022. Ante tal difusión en medios y con centenares de miles de seguidores en redes sociales, es

evidente que la marca del Promovente es ampliamente reconocida en el sector inmobiliario y que el Titular la conocía y por tal motivo registró el nombre de dominio en disputa. Considerando que el registro de dicha marca antecede a la creación del nombre de dominio en disputa, debe concluirse que hay mala fe y que el mismo no hubiera sido registrado sino por su evidente vinculación con esa marca del Promovente.

Los usuarios de Internet que ingresen al nombre de dominio en disputa lo harán por ver en el mismo la marca registrada del Promovente y pensar que proviene del mismo origen, de ahí que el nombre de dominio en disputa se haya registrado y se esté utilizando de mala fe.

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

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](#)¹).

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El Promovente acreditó tener derechos sobre la marca registrada QUINTOANDAR.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud en grado de confusión entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio genérico de nivel superior “.com” y el relativo al código territorial “.mx”, por lo general no influyen ni se toman 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 QUINTOANDAR 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 afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

¹ 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](#)”).

Queda claro que la composición del nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca QUINTOANDAR del Promovente, conlleva un riesgo de confusión o asociación con esa marca (véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). Lo anterior, aunado al hecho que el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa solo muestre una dirección de correo electrónico asociado al nombre de dominio en disputa, lleva a este Experto a poner de manifiesto la posibilidad de que el nombre de dominio en disputa pudiese ser usado para fines fraudulentos, como suplantación de identidad o *phishing*.

De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar 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 base a lo anterior, el Promovente ha acreditado *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.²

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

Corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe.

Ha quedado acreditado que la marca QUINTOANDAR está registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, así como su creciente reconocimiento en Latinoamérica y la difusión en medios del inicio de operaciones del Promovente en México a mediados de 2022 (pocos meses antes de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa), además de que el Titular tiene su domicilio declarado en Brasil (país de origen del Promovente), por lo que es difícil concebir que el Titular obtuviese el nombre de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente dicha marca del Promovente, lo que es indicativo de mala fe. El conocimiento previo de esa marca no fue refutado por el Titular.

Aunado a lo anterior, puede considerarse como un indicio adicional de mala fe el hecho que el nombre de dominio en disputa reproduzca íntegramente la marca QUINTOANDAR sin algún otro elemento distintivo. Como quedó anotado líneas arriba, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con esa marca respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. Dada la identidad del nombre de dominio en disputa con la marca del Promovente, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los servicios ofrecidos por el Promovente bajo esa marca precisamente bajo el nombre de dominio en disputa.

Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca QUINTOANDAR del Promovente, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.³

Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa 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 consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

²Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, le corresponde al titular demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

³En *Mölnlycke Health Care AB c. Alejandro Lopez*, Caso OMPI No. [DMX2020-0019](#), se establece: “el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo porque el Titular eligió un nombre de dominio idéntico a un término que solo se explica como marca de un producto comercializado por la Promovente a escala global”.

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 <quintoandar.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 13 de enero de 2024