

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Kaesar Kompressoren SE c. Jonathan de Jesus Jaramillo Guevara
Caso No. DMX2024-0003

1. Las Partes

La Promovente es Kaesar Kompressoren SE, Alemania representada por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

EL Titular es Jonathan de Jesus Jaramillo Guevara, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <kaesar.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 8 de febrero de 2024. El 8 de febrero de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de febrero de 2024, 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 difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 9 de febrero de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 9 de febrero de 2024.

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 16 de febrero de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de marzo de 2024. 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 11 de marzo de 2024.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 de marzo de 2024, 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

i. La Promovente es una persona moral de nacionalidad alemana, dedicada a la fabricación, venta y mantenimiento de compresores de aire, la cual se fundó hace más de un siglo, y cuenta con más de siete mil empleados en todo el mundo, siendo ampliamente reconocido en el campo de los compresores de aire.

ii. La Promovente cuenta con una gran cantidad de seguidores (94,000) en la red social Facebook para su cuenta de México.

iii. La Promovente es titular de los siguientes registros de marca otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:

- Registro 1259825 para KAESER, en clase 7, concedido el 11 de enero de 2012, con vigencia hasta el 3 de agosto de 2029.
- Registro 555686 para KAESER, en clase 7, concedido el 1 de agosto de 1997, con vigencia hasta el 16 de junio de 2027.
- Registro 555685 para KAESER, en clase 7, concedido el 1 de agosto de 1997, con vigencia hasta el 16 de junio de 2027.

iv. El sitio web oficial de la Promovente es el siguiente: "<https://mx.kaeser.com/>".

v. La Promovente cuenta con oficinas en la ciudad de Querétaro, México, al igual que en otras ubicaciones del continente.

vi. El nombre de dominio en disputa se registró el 4 de enero de 2024 y redirige a los usuarios a un sitio donde se ofrecen compresoras de aire.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

i. El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas registradas de la Promovente. Dicho nombre de dominio en disputa reproduce la marca registrada de la Promovente y carece de elementos que le distingan de esta.

ii. La palabra KAESER que caracteriza a las marcas registradas de la Promovente, se encuentra reproducida y es fácilmente reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. Por ello, de conformidad con los criterios de los paneles, que han reconocido que cuando la marca de la Promovente es reconocible en el nombre de dominio en disputa, hay semejanza en grado de confusión, aunque se añadan otros elementos. (Ver *LEGO Juris A/S c. Pablo Alberto Camarena Carreola*, Caso OMPI No. [DMX2023-0001](#)).

iii. La presencia de la palabra KAESER que identifica a las marcas de la Promovente se encuentra claramente incluida dentro del nombre de dominio en disputa, lo que basta para concluir que existe la similitud en grado de confusión que exige la LDRP.

- iv. Las marcas de la Promovente son reconocibles dentro del nombre de dominio en disputa y por tal motivo se cumple con el primer supuesto que marca la política.
- v. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez que el nombre de dominio en disputa incorpora las marcas de la Promovente y se utiliza para ofrecer compresores de aire, por lo que es evidente que no existen intereses o derechos legítimos.
- vi. El nombre de dominio en disputa, además de contener la marca de la Promovente, se utiliza para ofrecer compresores de aire a los usuarios.
- vii. El Titular, al registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa, pretende de manera intencional y con ánimo de lucro, atraer a usuarios de Internet a su sitio web, y crear confusión con respecto a la Promovente y sus marcas registradas.
- viii. El nombre de dominio en disputa dirige a los usuarios a un sitio web donde se les ofrecen compresores de aire, lo que conlleva el riesgo de asociar los mismos con la Promovente.
- ix. El Titular, al usar el nombre de dominio en disputa, el cual es similar en grado de confusión a las marcas registradas de la Promovente, y al estar usando un servicio de privacidad, es patente que el Titular se encuentra actuando de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, para explotar la reputación de las marcas de la Promovente y con ello vender los compresores de aire que se muestran en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa.
- x. Los productos que ofrece el Titular en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa, son compresores de aire, el cual es un producto sumamente específico, amparado por los registros de marca de la Promovente y por los cuales la Promovente es conocida en México y en todo el mundo, quedando en evidencia el conocimiento y mala fe con que actúa el Titular.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política aplicable, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

“a) el nombre de dominio 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 el promovente tienen derechos; y

b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.”

El Experto considera apropiado hacer referencia a decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), al inspirarse la redacción de la LDRP en la UDRP.

Dado que el Titular no presentó una contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

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

Del análisis del primer requisito de la Política, este Experto determina que el nombre de dominio en disputa <kaeser.mx> es semejante en grado de confusión a las marcas registradas KAESER de la Promovente.

Lo anterior, tomando en consideración que la denominación KAESER de la marca KAESER se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa <kaeser.mx> (ver *Todito.com S.A. de C.V. v. Francisco Gómez Ceballos*, Caso OMPI No. [D2002-0717](#); *Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com*, Caso OMPI No. [D2002-0615](#)).

Finalmente, en la línea de lo señalado en diversos casos bajo la LDRP, el Experto considera que en este caso el dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD" por sus siglas en inglés) correspondiente a México ".mx" carece, bajo la LDRP, de relevancia para distinguir al nombre de dominio en disputa <kaeser.mx> de las marcas KAESER de la Promovente (ver, por ejemplo, *David's Bridal, Inc v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Salvador Perches*, Caso OMPI No. [DMX2016-0014](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado 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 es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

- i. 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;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre 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 del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar 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 demostró contar con registros marcarios sobre la denominación KAESER en México. De acuerdo con las pruebas aportadas por la Promovente y con la debida verificación de este Experto en la base de datos del IMPI, dichos registros marcarios se encuentran vigentes y son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

La Promovente negó que el Titular contara con autorización para usar la marca KAESER y el Titular del nombre de dominio en disputa no ofreció prueba o argumento alguno para controvertir dichas afirmaciones.

Por otra parte, de las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que el Titular del nombre de dominio en disputa pareció haber replicado las marcas de la Promovente en la página web a la que el nombre de dominio en disputa resuelve, y en la cual supuestamente se publicitan y comercializan productos de la misma naturaleza que los publicitados y comercializados por la Promovente bajo la marca KAESER. Lo anterior, sin incluir información alguna a cerca de la titularidad de la página Web o del nombre de dominio en disputa, ni su falta de relación con la Promovente. Este uso, en opinión del Experto, no puede

considerarse como un uso legítimo, leal, no comercial ni de buena fe conforme a la Política, habida cuenta de que el mismo va dirigido a inducir a error o confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Promovente.

Por lo anterior, no existen pruebas de que el Titular haya utilizado, o llevado a cabo preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

En consecuencia, este Experto estima que no existen pruebas de que el Titular haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, haya utilizado, o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios y que, por el contrario, la Promovente estableció de manera concreta un caso prima facie respecto de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa. (Ver *INTOCAST AG v. LEE DAEYOON*, Caso OMPI No. [D2000-1467](#); *Cellular One Group v. COI Cellular One, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-1521](#); y *Skipton Building Society v. skiptonassetmanagement.com, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2011-0222](#)).

Por lo expuesto, se ha actualizado el segundo elemento de la Política.

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

En opinión de este Experto, la Promovente ha demostrado ser titular de diversos registros marcarios conformados por el término KAESER, mismos que fueron registrados en México con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Igualmente, el Experto considera la composición del nombre de dominio en disputa, consistente en la palabra KAESER, idéntico a las marcas KAESER de la Promovente, podría perseguir la inducción a error o confusión en los usuarios de Internet de la percepción de que el nombre de dominio en disputa tiene su origen en la Promovente.

Por lo anterior, este Experto considera que el Titular, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo registró con pleno conocimiento de la Promovente y de sus marcas conformadas por el término KAESER.

En consecuencia, este Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, habiéndose además dirigido su uso a fomentar esa confusión en cuanto a la originalidad del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que, de acuerdo con la evidencia aportada por la Promovente, específicamente la relativa a los resultados arrojados por el sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve, así como de la comprobación realizada por este Experto al referido sitio del nombre de dominio en disputa, se desprende que el Titular se encuentra utilizando el nombre de dominio en disputa para realizar de manera fraudulenta una promoción de productos de compresores de aire, suplantando la identidad de la Promovente.

De esta manera, es claro que el nombre de dominio en disputa <kaeser.mx> fue creado con la finalidad de obtener ventajas ilícitas de los usuarios, lo cual es muestra inequívoca de un registro y uso de mala fe. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en *Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. v. Inbursa*, Caso OMPI No. [D2006-0614](#); *Take-Two Interactive Software, Inc. v. Mark Meir*, Caso OMPI No. [D2013-0013](#); *Audi AG v. John Smith*, Caso OMPI No. [D2016-0184](#).

Este Experto estima que la actividad comercial realizada por el Titular puede constituir un acto de “phishing” utilizando las marcas y demás simbología de la Promovente para atraer tráfico y obtener ventajas económicas de sus potenciales usuarios de Internet. El “phishing” ha sido definido como “una forma de ingeniería social en la cual un atacante intenta de forma fraudulenta adquirir información confidencial de una víctima haciéndose pasar por un tercero de confianza”.

Con base en todo lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha demostrado la concurrencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular, sin que estas alegaciones de mala fe de la Promovente hayan sido desvirtuadas por el Titular.

Por lo expuesto, se ha actualizado 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, <kaeser.mx> se transfiera a la Promovente.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 15 de abril de 2024