

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Investigación Farmacéutica, S.A. de C.V. c. Arturo Aquique Márquez
Caso No. DMX2025-0008

1. Las Partes

La Promovente es Investigación Farmacéutica, S.A. de C.V., México representada por Solórzano Linaldi, México.

El Titular es Arturo Aquique Márquez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <postday.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 AKKY ONLINE SOLUTIONS S.A DE C.V.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de marzo de 2025. El 11 de marzo de 2025 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 día, 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 que 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 para la 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 19 de marzo de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de abril de 2025. 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 abril de 2025.

El Centro nombró a Martín Michaus como miembro único del Grupo de Expertos el día 16 de abril del 2025, 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

Conforme a lo afirmado en la Solicitud y con el apoyo y los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tiene en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente:

La Promovente señala que:

- a) Es una sociedad mercantil debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la acredita con la escritura pública número 131461 de fecha 19 de abril de 1965, otorgada ante la fe del licenciado Mario Rea Vazquez, Notario público número 106 del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, estando debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio de esta capital.
- b) Debido a los registros de marca y el uso continuo de la misma, los consumidores se identifica la marca POSTDAY con el prestigio y la reputación a la parte Promovente.
- c) Que solicitó los servicios de la empresa MEDISOFT, S.A de C.V. ("MEDISOFT"), donde el Titular fungía como representante legal para llevar a cabo entre otros servicios, el registro del nombre de dominio en disputa <postday.com.mx>. La prestación del servicio se respalda bajo el contrato de prestación de servicios de fecha 10 de junio del 2010, adjuntando copia del mismo.
- d) El 11 de mayo del 2012, firmó con MEDISOFT un Contrato de Finiquito (de terminación anticipada), en el cual el Titular actuó nuevamente como representante legal para su firma.
- e) A pesar de la conclusión del contrato y cumplimiento de las obligaciones por parte de la Promovente, el Titular no ha cumplido con su obligación de transferirle el nombre de dominio en disputa y continúa reteniendo de forma injustificada la titularidad del nombre de dominio en disputa a su nombre.
- f). La marca POSTDAY, se encuentra debidamente registrada en México, en las clases internacionales 5, 35, 44, 3, así como avisos comerciales que comprenden dicha denominación en las clases 35 y 41. La Promovente tiene un portafolio de marcas y avisos comerciales que comprende 32 registros, de los cuales es pertinente destacar los siguientes registros de marca:
 - 1) Registro Número 555256 de la marca POSTDAY, en Clase 5 internacional. Se solicitó el 8 de julio del 2002 y fue otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 30 de Julio de 2002. Este registro se encuentra vigente y surtiendo sus efectos legales.
 - 2) Registro Número 850893 de la marca POSTDAY en Clase Internacional 35. Se solicitó el 26 de abril de 2007 y fue otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 16 de noviembre de 2007. Este registro se encuentra vigente y surtiendo sus efectos legales.
- g) El nombre de dominio en disputa, se registró el 29 de julio del 2010, como consecuencia del contrato firmado con MEDISOFT, en que el Titular actuó como su representante legal. Siendo la fecha de registro del nombre de dominio en disputa posterior al del registro de la marca POSTDAY.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1) El nombre de dominio en disputa, <postday.com.mx> reproduce la marca registrada POSTDAY, toda vez que el Titular, actuando como representante legal de la empresa MEDISOFT, S.A de C.V , lo registró a su nombre el 29 de junio del 2010, días después de la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios, celebrado entre IFA CELTICS, S.A de C.V. y MEDISOFT.

2) De acuerdo con el Convenio de Finiquito celebrado entre las Partes el 11 de mayo del 2012, el Titular se comprometió a devolver el nombre de dominio en disputa, una vez finalizado el contrato, lo cual no ha llevado a cabo a pesar de haberse obligado a ello, y de múltiples comunicaciones electrónicas intercambiadas entre las partes, en las que el Titular ha reconocido explícitamente la titularidad de la Promovente sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, a pesar de estas admisiones y después de 12 años, el Titular no ha realizado la transferencia del dominio en disputa.

3) El Titular carece de autorización, licencia o permiso para conservar y/o utilizar el nombre de dominio en disputa.

4) El conservarlo indebidamente por virtud de lo previsto en el Contrato de Finiquito de fecha 11 de mayo de 2012, y mantenerlo inactivo, el Titular del nombre de dominio en disputa, quién tenía pleno conocimiento, de la existencia de la Promovente y de su marca, lo realizó de mala fe, obstruyendo a la Promovente para recuperarlo o registrarlo de nuevo a su favor, incluyendo la marca de su propiedad.

Existe el riesgo que el Titular pretenda cederlo o venderlo a terceros, haciéndoles creer, que está vinculado con la Promovente, lo que es falso.

No hay evidencia de uso del nombre de dominio en disputa, por parte del Titular o preparativos de uso, del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Tampoco es conocido como individuo u organización por el nombre de dominio en disputa o con la existencia de algún registro de marca que legitimara su uso.

El Titular no tiene derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no es titular de ningún registro de marca o aviso comercial o reserva de derechos o alguna similar que le confiera derecho o interés legítimo en México sobre el nombre de dominio en disputa, además que ha reconocido que la titularidad le corresponde a la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

En primer lugar, dado 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](#)").

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que se cumplen con los siguientes requisitos cumulativos:

- 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; y
- iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación formalmente a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

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 demostró tener derechos sobre la marca POSTDAY. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca POSTDAY sobre la que la Promovente tiene derechos ya que la misma se reproduce íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el sufijo “.com.mx” identificativo del nivel superior del dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis bajo el primer elemento en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres 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 otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres 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;
- iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres 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.

En opinión del Experto, la Promovente demostró prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que el nombre de dominio en disputa no se utilizaba en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni

cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marcas que aparecen en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente.

El Experto también ha tomado en consideración que la Promovente:

A. Está legitimada y tiene el derecho para ejercitar acciones legales por ser la propietaria, en este caso de la marca POSTDAY.

B. Que la marca POSTDAY se reproduce en el nombre de dominio en disputa, así como dicho nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular a su nombre desde el 29 de junio del 2010, días después de la fecha de celebración del Contrato de prestación de servicios, entre la Promovente y MEDISOFT. Si bien parecería que el Contrato de prestación de servicios incluía la administración y manejo por MEDISOFT de un nombre de dominio para la prestación de los servicios, junto con una autorización para el uso de las marcas de la Promovente en el ámbito de dicho contrato, el Experto considera que con la terminación de dicho contrato dicha autorización decae

El Experto nota las alegaciones de la Promovente donde se atribuye una obligación al Titular de devolución del nombre de dominio en disputa como consecuencia del Contrato de Finiquito. Si bien en el Contrato de prestación de servicios, y en el Contrato de Finiquito, no se hace siempre una distinción clara entre el nombre de dominio, la página web, y los servicios de hospedaje, del Contrato de Finiquito parece desprenderse que la intención de dicho contrato es que se transfieran una serie de elementos (como por ejemplo las “bases de datos” y “códigos fuentes” del sitio web) para que la Promovente pueda continuar utilizando la página web tras la terminación de este. Asimismo, en uno de los anexos firmados aparentemente por las partes del Contrato de Finiquito, se reproduce un listado de nombres de dominio que incluye al nombre de dominio en disputa bajo la indicación “Dominios adquiridos a nombre de IFACeltics” (siendo IFACeltics el nombre con el que se denomina a la Promovente en el Contrato de Finiquito). Estos elementos apoyan la conclusión del Experto que considera que, tras el Contrato de Finiquito, el Titular no tiene al momento de emitirse esta decisión derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

El Experto nota la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente, en consecuencia, existe un riesgo implícito alto de confusión por asociación para los usuarios de Internet quienes podrían creer que se trata de un nombre de dominio de la Promovente.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

i) 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

ii) 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

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

iv) 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.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa es utilizado por el Titular de mala fe, con base en lo siguiente:

1) El Titular no dio contestación formalmente a la Solicitud de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.

2) La tenencia indebida por parte del Titular del nombre de dominio en disputa al incluir en su totalidad la marca de la Promovente, en el nombre de dominio al que resulta idéntico, pese a la terminación de la prestación de servicios por la empresa relacionada con el Titular, y en vista del Contrato de Finiquito, tal y como se ha señalado en el análisis del segundo elemento bajo la Política.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el tercer requisito previsto por 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, <postday.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martín Michaus/

Martín Michaus

Experto Único

Fecha: 28 de abril de 2025