

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Lawson Products, Inc. c. Gerardo de Jesús Calderón Guerrero
Caso No. DMX2025-0014

1. Las Partes

La Promovente es Lawson Products, Inc., Estados Unidos de América, representada por BC&B Law & Business, México.

El Titular es Gerardo de Jesús Calderón Guerrero, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <lawsonproducts.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 Solo Web.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de abril de 2025. El 14 de abril 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 14 de abril de 2025, 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentó una Solicitud enmendada el 29 de abril de 2025.

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 29 de abril de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de mayo 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 22 de mayo de 2025. El mismo 22 de mayo de 2025 el Centro recibió un mensaje de correo electrónico de un tercero¹.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 27 de mayo de 2025, 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

La Promovente es una sociedad estadounidense que tiene derechos sobre la marca LAWSON, la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el registro No. 468636 en clase 6, otorgado el 4 de agosto de 1994.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 27 de febrero de 2015. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el nombre de dominio en disputa redireccionaba a un sitio web ligado a otro nombre de dominio (cuyo registrante es también el Titular, según el correspondiente Whois adjunto a la Solicitud) en el que se oferta el suministro de productos diversos para operaciones de mantenimiento y reparaciones en la industria y el comercio, incluyendo "M@Master", "LAWSON", "Grainger", "TRIVERS", etc.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos bajo la Política y solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. Los alegatos más relevantes de la Promovente pueden resumirse como sigue.

El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca del Promovente, agregando el elemento "products" que no le distingue porque solo hace referencia a que se ofrecerán productos LAWSON. Toda vez que la marca LAWSON es reconocible en el nombre de dominio en disputa, éste es semejante en grado de confusión a esa marca de la Promovente.

El Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, debido a que no cuenta con algún derecho de propiedad industrial sobre LAWSON o semejantes en México, no es licenciataria de la Promovente, y no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

No existen pruebas de que, antes de que el Titular haya recibido cualquier aviso de la controversia, hubiere utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o bien jurídicamente tutelado por algún derecho de propiedad intelectual. El nombre de dominio en disputa redirecciona a un sitio web ligado a otro nombre de dominio propiedad también del Titular, en el que se

¹Dicho mensaje fue enviado de una dirección de correo electrónico ligada al nombre de dominio al que redirecciona el nombre de dominio en disputa. Dicho mensaje lee "[...] La persona mencionada en los correos anteriores ya no tiene nada que ver con nuestra empresa, ni tenemos forma de contactarlo. Nosotros ya hicimos todos los cambios posibles que están en nuestras manos. No estamos comercializando ni tenemos nada que ver con esa marca que nos están mencionando. [...]".

incluye en su contenido la marca LAWSON de la Promovente, de manera que se relacionará esa información con la Promovente, pensando que tiene respaldo o autorización de la Promovente, cuando no es así.

El Titular hace un uso ilegítimo y comercial del nombre de dominio en disputa porque éste es prácticamente idéntico al nombre de dominio <lawsonproducts.com> (que tiene fecha de creación 19 de septiembre de 1997) bajo el que se ubica la página web oficial de la Promovente, y al nombre con el que identifica sus productos, con la intención de desviar a los usuarios de Internet que buscan información sobre la Promovente y sus productos o servicios de manera que los usuarios pueden confundirse y caer en el error al pensar que se trata de una página oficial o autorizada de la Promovente, cuando en realidad el sitio web al que redirecciona el nombre de dominio en disputa no está relacionado con la Promovente e intenta engañar al no ser claro en cuanto a su origen. El Titular no ha adoptado medida alguna para evitar confusión en los consumidores, pues de ninguna manera deja claro en el uso del nombre de dominio en disputa que no es el titular de la marca, como tampoco estaría ofreciendo solo productos provenientes de la Promovente sino otros productos de la competencia, ni aclara en su página web la supuesta relación con la Promovente.

Queda demostrada mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa toda vez que la marca LAWSON de la Promovente se registró mucho antes de que se registrara el nombre de dominio en disputa. El Titular sabía que LAWSON tenía un significado y reconocimiento particular en México, que estaba relacionado con la marca de la Promovente y podría generar confusión con la misma en el público consumidor.

La Promovente cuenta con la propiedad del nombre de dominio <lawsonproducts.com> cuya diferencia con el nombre de dominio en disputa es únicamente el sufijo del código territorial "mx", cuestión que no es suficiente para distinguirlo ante los usuarios de Internet. Así, el Titular tenía conocimiento de la marca registrada y del sitio web oficial de la Promovente, el cual estaba en funcionamiento desde 1997, mucho antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, lo que evidencia la mala fe al registrar éste.

El nombre de dominio en disputa redirecciona a un sitio web vinculado a otro nombre de dominio en donde se puede apreciar la reproducción de la marca de la Promovente en productos amparados por la marca de la Promovente, así como la venta de otros productos de la competencia de la Promovente.

El hecho que el Titular haya vinculado el nombre de dominio en disputa con un sitio web vinculado a otro nombre de dominio demuestra que el nombre de dominio en disputa fue creado y se utiliza de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un sitio web diverso, para incrementar el tráfico de la página web de la sociedad del Titular. Además, en ningún lugar se especifica claramente la supuesta relación con la Promovente o su falta de relación con ésta.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones la 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 la 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 la 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](#)²).

A. Identidad o similitud en grado de confusión

La Promovente acreditó tener derechos sobre la marca registrada LAWSON.

Resulta claro que al analizar la identidad o similitud 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 confusamente similar a la marca LAWSON de la Promovente. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, seguida de “products”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “products” sea suficiente para evitar que haya similitud en grado de confusión entre ambos.

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, sin que el Titular la haya refutado.

La Promovente acreditó que en el sitio web al que redirecciona el nombre de dominio en disputa se ofertan productos que se ostentan como LAWSON así como productos relacionados con refacciones y repuestos, sector al que pertenecen los productos de la Promovente, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de la marca de la Promovente ahí mostrada ni que desvincule dicho sitio web y al Titular u operador del nombre de dominio en disputa de la Promovente. Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión o asociación con la marca de la Promovente, su nombre y su sitio web. 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 (véanse las secciones 2.5.1 y 2.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

En base a lo anterior, la Promovente acreditó prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que de la documentación que obra en el expediente se pueda 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 Titular³.

² 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](#)”).

³Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte 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 de la OMPI 3.0](#).

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 la marca LAWSON de la Promovente está registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, que la Promovente opera su sitio web bajo el nombre de dominio <lawsonproducts.com>, cuya fecha de creación es también anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que el Titular no ha sido autorizado por la Promovente para usar su marca. Los elementos antes citados y el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa llevan a este Experto a presumir que el Titular seguramente sabía de la existencia de la Promovente y su marca al momento de obtener el nombre de dominio en disputa, lo que es indicativo de mala fe. El conocimiento previo de dicha marca no fue refutado por el Titular.

Por otra parte, la composición misma del nombre de dominio en disputa claramente crea un riesgo de confusión por asociación con la marca de la Promovente, su nombre y su sitio web oficial, respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo. Dado lo anterior, resulta lógico suponer que un usuario de Internet pueda buscar los productos ofrecidos por la Promovente bajo su marca precisamente bajo el nombre de dominio en disputa. Como quedó establecido líneas arriba, el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa oferta productos LAWSON y oferta también otros productos, sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que desligue a la Promovente de dicho sitio web y del Titular u operador del nombre de dominio en disputa, de donde se infiere que éste se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Promovente y su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web⁴.

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.

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el requisito previsto en el artículo 1.a.iii de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en 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 <lawsonproducts.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 13 de junio de 2025

⁴En *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".