

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Compagnie Gervais Danone, Bonafont S.A. de C.V. c. Cardenas Vera Pedro
Caso No. DMX2025-0015

1. Las Partes

La Promovente es Compagnie Gervais Danone, Francia; y Bonafont S.A. de C.V., México representada por Herbert Smith Freehills, Paris LLP, Francia.

El Titular es Cardenas Vera Pedro, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <aguabonafont.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 Telmex.

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 15 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 15 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.

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 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 20 de mayo de 2025.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 23 de mayo de 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

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

Compagnie Gervais Danone ("Danone") es una sociedad mercantil constituida bajo las leyes de Francia, y Bonafont S.A. de C.V. ("Bonafont") es una sociedad mercantil constituida bajo las leyes mexicanas. Ambas empresas son parte del grupo Danone.

Bonafont es una sociedad que se constituyó en México en el año 1992, dedicada a la venta de agua purificada.

BONAFONT es una marca registrada en México.

La planta principal de Bonafont se ubica en Toluca, Estado de México.

La Promovente posee numerosos nombres de dominio que contienen el término "bonafont", entre ellos, <bonafont.com>, el cual fue registrado en 1997.

La Promovente ha realizado y realiza campañas publicitarias permanentes en medios masivos de comunicación incluyendo las redes sociales como Instagram, TikTok, LinkedIn y Facebook, dedicadas a BONAFONT.

La Promovente es dueña de un gran número de registros de marca que contienen la denominación "Bonafont" en múltiples países alrededor del mundo, siendo el primero en obtenerse el registro de marca mexicano No. 420754 BONAFONT, aplicado a productos de la clase 32, en el año 1992.

El nombre de dominio en disputa se registró el 3 de febrero de 2019.

El Titular tiene tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que Compagnie Gervais Danone y Bonafont S.A. de C.V. son parte del grupo Danone, líder mundial en alimentos que cuenta con tres divisiones: Lácteos Esenciales y Productos a Base de Plantas, Aguas, y Nutrición Especializada.

Que Danone es el más grande vendedor de productos lácteos y de productos hechos a base de plantas en el mundo, así como una de las principales compañías de agua embotellada y nutrición temprana a nivel global.

Que los productos de Danone se comercializaron en más de 120 países, incluyendo aquellos de la Unión Europea, los Estados Unidos de América, México, y Brasil.

Que Bonafont ha construido una reputación en el mercado de agua embotellada premium, especialmente en América Latina, siendo BONAFONT la marca de agua embotellada número 1 en México.

Que posee numerosos nombres de dominio que contienen el término “bonafont”, lo que refleja el alcance global de su marca BONAFONT. Entre estos nombres de dominio se encuentra <bonafont.com>, el cual fue registrado en 1997.

Que ha hecho inversiones sustanciales para desarrollar una fuerte presencia en el entorno digital, al mantenerse activos en las redes sociales más populares como Instagram, TikTok, LinkedIn y Facebook.

Que son dueños de un gran número de registros de marca que contienen la denominación “Bonafont” en múltiples países alrededor del mundo.

Que diversos Grupos de Expertos han reconocido la fuerza y el renombre de la marca BONAFONT, y han ordenado la transferencia de los nombres de dominio infractores al Promovente, tales como *Compagnie GERVAIS DANONE, Bonafont, S.A. de C.V. c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Osvaldo oviedo oviedo gonzalez, venta de muebles*, Caso OMPI No. [D2020-2564](#) (<bonafontseminuevos.com>); y *Compagnie Gervais Danone, Bonafont S.A de C.V c. PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2009-1659](#) (<www.bonafont.com>).

Que todos los resultados que arroja Google al teclear “bonafont” o “agua bonafont” en su motor de búsqueda remiten a los productos que se distribuyen bajo la marca BONAFONT de la Promovente.

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 3 de febrero de 2019.

Que, aunque el nombre de dominio en disputa no hospeda actualmente ningún sitio Web, el registro y tenencia del nombre de dominio en disputa se equiparan a una conducta de mala fe del Titular.

Que el Titular no puede invocar en su favor alguna de las circunstancias descritas en el artículo 1 c. de la Política para demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, ya que no está relacionado con la Promovente; no cuenta con autorización ni para usar la marca BONAFONT ni para registrar un nombre de dominio que incorpore dicha marca registrada; y tampoco podría afirmar que es comúnmente conocido por el nombre BONAFONT.

Que es evidente que el nombre de dominio en disputa fue registrado sin mediar ningún interés legítimo o derecho, sino simplemente con la finalidad de buscar una ganancia comercial indebida de la marca BONAFONT o algún otro propósito ilegítimo que suponga tomar una ventaja indebida de la reputación que gozan la Promovente.

Que la marca BONAFONT de la Promovente es sumamente distintiva y reconocida, especialmente en México, por lo que resulta inconcebible que el Titular haya desconocido la marca BONAFONT al momento de registrar el nombre de dominio en disputa en 2019, puesto que la Promovente había registrado muchos años atrás, y usado ampliamente, su marca BONAFONT que adquirió notoriedad.

Que no puede existir ningún uso actual o futuro del nombre de dominio en disputa que se repute de buena fe, el cual solo puede servir para engañar a los usuarios de Internet al fomentar la posibilidad de confusión con su marca BONAFONT con la finalidad de desviar tráfico de Internet para obtener una ganancia indebida o para beneficiarse ilegítimamente de la reputación de la Promovente.

Que el hecho de que el Titular haya registrado en Whois una dirección incompleta (sin calle ni número exterior ni código postal) es otro indicio claro de la mala fe del Titular y de su intención de utilizar el nombre de dominio en disputa de forma abusiva y perjudicial para la Promovente.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente.

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”](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1.a):

- (i) 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 la Promovente tiene derechos;
- (ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión

El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca BONAFONT sobre la cual tiene derechos exclusivos la Promovente.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la primera condición prevista en el artículo 1.a de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir 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; o
- (ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre 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; 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 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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio recae sobre el promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible

tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del titular. Por lo tanto, se requiere que el promovente establezca, prima facie, que el titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el titular quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que el promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira c. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda c. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca en México con 27 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca BONAFONT.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “bonafont”.

Actualmente el nombre de dominio no está en uso, por lo que el Titular no lo utiliza en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni tampoco hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Tampoco hay evidencia que el Titular haya efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe de productos o servicios.

La Promovente es categórica al afirmar que no tiene relación comercial con el Titular y que no le ha otorgado ninguna autorización para usar la marca BONAFONT, o incluirla en su nombre de dominio, por lo que, al no haber contestación por parte del Titular, se tiene por cierta dicha afirmación.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la segunda condición prevista en el artículo 1.a de la Política.

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

La Política, en su artículo 1.b establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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. “

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la Promovente ha probado ser titular de la marca BONAFONT en México y en múltiples países.

Que la marca BONAFONT fue registrada en México con 27 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que, derivado de su uso profuso y la constante publicidad en medios masivos de publicidad en México, la marca BONAFONT ha alcanzado notoriedad en el mercado relevante de agua purificada.

Que la marca BONAFONT no tiene ningún significado en español o en otro idioma, siendo un término caprichoso y distintivo.

Que el nombre de dominio está actualmente inactivo.

Derivado de todo lo anterior, se concluye que el Titular adquirió el nombre de dominio a sabiendas de que la marca BONAFONT era una marca notoria propiedad de la Promovente, cuyo uso no le había sido autorizado. El Experto también considera que el nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca de la Promovente, conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Promovente. Por tanto, estos hechos, aunados a que el Titular no dio contestación a la Solicitud, permiten concluir que el Titular registró y usa de mala fe el nombre de dominio en disputa y, por tanto, se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1.a 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, <aguabonafont.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 9 de junio de 2025