

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

ZETRAK, S.A. DE C.V. c. Coral Quintero de la Cerda  
Caso No. DMX2025-0019

### **1. Las Partes**

La Promovente es ZETRAK, S.A. DE C.V., México representada por Lexing Mexico, México.

La Titular es Coral Quintero de la Cerda, México.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <zetrak.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 5 de junio de 2025. El 5 de junio 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 5 de junio de 2025 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la 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 10 de junio de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de junio de 2025. La 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 3 de julio de 2025.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de julio 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**

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

- 1) Es una sociedad mexicana constituida de acuerdo con las leyes de México y debidamente registrada como corresponde ante el registro público de la propiedad y comercio.
- 2) Su actividad predominante es la fabricación de transformadores de distribución impotencia, así como renta de los referidos equipos y mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, prueba de diagnóstico y diversos servicios en sitio.
- 3) Es titular del nombre de dominio <zetrak.com.mx> creado el 27 de febrero de 2001 y lo usa para promocionar sus productos y servicios.
- 4) Existen similitudes entre el sitio de Internet de la Titular con la de la Promovente, por lo que está tratando de copiar el sitio para cometer actos ilícitos.
- 5) La Promovente es titular en México, de diversos registros marcarios y solicitudes de registro, que ostentan la denominación "ZETRAK", en las clases internacionales 9, 37 y 40.

El registro de marca 3024899, ZETRAK, en clase 9 internacional, se solicitó el 21 de septiembre de 2023, se reclamó como fecha de primer uso el 4 de mayo del año 2000 y se otorgó el registro el 7 de marzo de 2024. El registro de marca 3024897, en clase 37 internacional, se solicitó el 21 de septiembre de 2023, se reclamó como fecha de primer uso el 4 de mayo del año 2000 y se otorgó el registro el 9 de febrero de 2024. El registro 3024895, en clase 40 internacional, se solicitó el 21 de septiembre de 2023, se reclamó como fecha de primer uso el 4 de mayo del año 2000 y se otorgó el registro el 20 de febrero de 2024.

- 6) El nombre de dominio en disputa se creó el 9 de agosto de 2022.

De acuerdo con la evidencia, la Titular ha estado utilizando el nombre de dominio en disputa para cometer actos ilícitos, haciéndose pasar por la Promovente, confundiendo a los cibernautas y ofreciéndoles los mismos productos y servicios que ofrece la Promovente.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

El nombre de dominio en disputa reproduce indebidamente la marca registrada ZETRAK, toda vez que la Titular no cuenta con la autorización o consentimiento, para utilizar la marca como parte del nombre de dominio en disputa y pretende atraer el público consumidor, haciéndoles creer que existe relación o asociación con la Promovente.

La Titular no está haciendo un uso legítimo no comercial o de buena fe del nombre de dominio en disputa.

La Promovente llevó a cabo el registro de sus marcas en México en fecha previa a la del registro del nombre de dominio en disputa.

La Titular utiliza el nombre de dominio en disputa para confundir a los cibernautas y hacerles creer que se trata de la Promovente, empresa cuya actividad predominante es la fabricación de transformadores de distribución y potencia, así como renta de los referidos equipos y mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, prueba de diagnóstico y diversos servicios en sitio.

## **B. Titular**

La 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) la 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 la Titular no presentó contestación 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 ZETRAK. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ZETRAK de la Promovente ya que la misma se reproduce íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx”, 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 de la Titular del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, la Titular no presentó contestación, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la 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) la Titular no es conocida 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 la Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa. El Experto ha constatado a través de una búsqueda en la base de datos del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial ("IMPI") que la Titular no figura como titular de ninguna marca registrada.

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 es titular de diversos nombres de dominio y registros marcarios, con la denominación ZETRAK. Así también de la fuerte presencia que tiene la marca en el mercado en particular en redes sociales. Por lo que a la vista de la composición del nombre de dominio en disputa (ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)), existe un riesgo implícito alto de confusión por asociación para los usuarios de Internet quienes podrían creer que existe una relación entre la Titular y la Promovente.

De las de las constancias qué obra en el expediente, y ante la falta de contestación de la Titular a las alegaciones de la Promovente, no obra impugnación a la resolución antes citada, sin perjuicio de que la Promovente, exhibió copia de los títulos de los registros de marca ZETRAK.

Es importante señalar, que de acuerdo con los títulos de registro de marca otorgados por el IMPI, la marca ZETRAK, se ha venido utilizando en México, desde el 4 de mayo del año 2000; es decir, desde hace 25 años, mismo año en que se constituyó legalmente la Promovente, incluyendo en su denominación social, la marca ZETRAK, teniendo por tanto una importante presencia en el mercado, por lo que dicho uso continuo e ininterrumpido, legítima a la Promovente, el derecho al uso exclusivo de su marca y prevenir actos fraudulentos y de competencia desleal, sin perjuicio de contar con nombres de dominio, que incluyen la marca ZETRAK, y creados con anterioridad al nombre de dominio en disputa.

Para poder considerar el registro o uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese registro o uso no pueden falsamente sugerir algún tipo de asociación o relación comercial con la marca de la Promovente, más aún cuando la Titular se hacía pasar falsamente por la Promovente al copiar el sitio de Internet para

cometer actos ilícitos y con ello confundir a los cibernautas y hacerles creer que se trata de la Promovente, empresa cuya actividad predominante es la fabricación de transformadores de distribución y potencia, así como renta de los referidos equipos y mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, prueba de diagnóstico y diversos servicios en sitio. La titular ofrece los mismos productos y servicios que la Promovente de manera fraudulenta.

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 los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados 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 los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres 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 los nombres 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 los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) se ha utilizado los nombres 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 a las constancias que obran en el expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y es utilizado por la Titular de mala fe, con base en lo siguiente:

- 1) La 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) El registro y/o uso indebido por parte de la Titular del nombre de dominio en disputa, se realizó de mala fe, al incluir en su totalidad la marca de la Promovente, en el nombre de dominio, que resulta idéntico, tal y como ha sido señalado en el análisis del segundo elemento bajo la Política.
- 3) La Promovente, ha venido utilizando de buena fe, la marca ZETRAK, desde el año 2000, año en que también constituyó legalmente su empresa, lo que le ha legitimado el derecho al uso exclusivo, que le confirió el otorgamiento de los registros de marca.

4) Por otra parte, a juicio del experto, la Titular debía tener conocimiento de la existencia de la marca, así como de la notoriedad y prestigio de esta y sin consentimiento alguno la utilizó para la publicidad de su negocio y registró de mala fe el nombre de dominio en disputa impidiendo con ello a la Promovente el poder registrarlo.

5) Así también, ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, con el fin de hacer creer o suponer que existe una relación o asociación, con la Promovente, lo cual es falso. El sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa reproduce la marca ZETRAK y reproduce indebidamente el contenido del sitio de la Promovente, ofreciendo productos y servicios similares a los de la Promovente.

6) La Titular generó un sitio de Internet copiando elementos del sitio de la Promovente para engañar a los cibernautas, haciéndoles creer que se trataba de la Promovente y así ofertar y promover sus mismos productos y servicios.

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, <zetrak.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Martin Michaus Romero/*

**Martin Michaus Romero**

Experto Único

Fecha: 18 de julio de 2025