

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Caterpillar Inc. c. vogler jager
Caso No. DMX2025-0020

1. Las Partes

La Promovente es Caterpillar Inc., Estados Unidos de América, representada por Baker & McKenzie, México.

EL Titular es vogler jager, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <caterpillarmx.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 Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de junio de 2025. El 23 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 23 de junio 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 14 de julio de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de agosto 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 6 de agosto de 2025.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 12 de agosto 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 lo afirmado en la solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, así como su página de internet, hoy se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente:

- 1) Es una compañía estadounidense fundada en 1890, que se dedica a diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar maquinaria, motores y otros productos.
- 2) Es uno de los principales fabricantes en el mundo de equipos de construcción y minería motores diésel y gas natural es para camiones de obras, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel eléctricas.
- 3) Tiene presencia a nivel internacional y figura en la lista de "FORTUNE 100", la cual es una lista anual de las 100 principales compañías públicas y privadas más grandes de Estados Unidos de América.
- 4) Su sitio web principal es "www.caterpillar.com".
- 5) Las marcas CATERPILLAR y CAT, se encuentran debidamente registradas en México, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y surtiendo todos sus efectos legales, bajo los siguientes números de registro y clases internacionales 25 y 35.

Marca CATERPILLAR

- a) Registro No 1016503. Clase Internacional 35. Fecha de Presentación: 15 de noviembre de 2007. Fecha de Registro: 30 de noviembre de 2007. Fecha de Vigencia: 15 de noviembre, 2027.
- b) Registro No 1058982. Clase Internacional 25: Fecha de Presentación: 7 de agosto de 2008. Fecha de Registro: 29 de agosto de 2008. Fecha de Vigencia: 7 de agosto de 2028.

Marca CAT y Diseño:

- a) Registro 17338255. Clase Internacional 35. Fecha de Presentación: 5 de diciembre de 2014. Fecha de Registro: 29 de marzo de 2017. Fecha de Vigencia: 5 de diciembre de 2034.
- b) Registro 1741998. Clase Internacional 25. Fecha de Presentación: 8 de diciembre 2014. Fecha de Registro: 11 de abril 2017. Fecha de Vigencia: 8 de diciembre de 2024, con solicitud de renovación en trámite.
- c) Registro 367837. Clase Internacional 25. Fecha de presentación: 17 de enero de 1989. Fecha de Registro: 29 de septiembre de 1989. Fecha de Vigencia: 17 de enero de 2034.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 8 de junio de 2024.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El nombre de dominio en disputa incluye sin consentimiento alguno, las marcas CATERPILLAR y CAT, las cuales están debidamente registradas.

El nombre de dominio en disputa se registró después de que se presentara y registraran las marcas de su propiedad, y podría ser utilizado en un ataque de phishing en contra de sus clientes.

El Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para desviar el tráfico de Internet a su sitio web, con fines comerciales y con ello engañar intencionalmente a los consumidores haciéndoles creer que el Titular tiene alguna relación comercial con la Promovente y ofrece un servicio o producto relacionado con las actividades de la Promovente. Esta conducta no constituye una oferta de buena fe de bienes o servicios, sin una evidencia prima facie de la falta de derechos o intereses legítimos.

La Promovente no ha otorgado licencia o autorización al Titular para utilizar sus marcas, en el nombre de dominio en disputa y ofrecer los productos o servicios protegidos por las marcas CATERPILLAR y CAT.

El nombre de dominio en disputa fue registrado principalmente con el fin de engañar al público consumidor induciéndolo error o engaño haciendo creer que se trata de una página web en donde se venden o comercializan productos o servicios de 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 semejantes 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 a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 (e) 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 las marcas CATERPILLAR y CAT y el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión con ambas marcas de la Promovente ya que las mismas se reproducen íntegramente y son reconocibles en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx” y el “.com”, son un requisito de carácter técnico y carecen de relevancia para el análisis bajo el primer elemento en este caso. De igual forma, la inclusión de las letras “mx”, inmediatamente después de la marca CATERPILLAR, no desvirtúan la similitud en grado de confusión.

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 disputa 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 del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, 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) no existen pruebas de que el Titular ha utilizado, o haber efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicio, o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos; (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 de los nombres de dominio en disputa.

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

El Experto nota que, no existe evidencia de que el Titular haya hecho preparativos demostrables para un uso de buena fe. En ausencia de una explicación razonable del Titular, apoyada en la evidencia correspondiente, no existen elementos suficientes para concluir la existencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa.

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 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.

A juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y ha sido usado por el Titular de mala fe, con base en lo siguiente:

- 1) La Promovente demostró prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular, que no dio contestación a la Solicitud de la Promovente, por lo que no hay nada en el expediente que permita concluir que su conducta fuera de buena fe.
- 2) Por otra parte, el Experto considera que el nombre de dominio disputa, se registró o se ha usado de mala fe, con el fin de engañar al público consumidor induciéndolo a error o engaño haciéndole creer que se trataría de una página web de la Promovente, lo cual es falso.
- 3) El nombre de dominio en disputa fue registrado en el año 2024, es decir aproximadamente treinta años después a la fecha en que la Promovente registró las marcas CATERPILLAR y CAT en México, por lo que debió tener conocimiento de la existencia de las marcas y su presencia en el mercado nacional y a nivel mundial. Más aun cuando la marca CATERPILLAR, constituye la denominación social de la Promovente, la cual es internacionalmente reconocida.

Por ello, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación con las marcas de la Promovente para los usuarios de Internet en cuanto a la fuente, promoción o patrocinio del nombre de dominio en disputa.

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 <caterpillarmx.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 20 de agosto de 2025