

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

MARGARITAVILLE ENTERPRISES, LLC c. Lorelei Boricuakz

Caso No. DMX2025-0021

1. Las Partes

La Promovente es MARGARITAVILLE ENTERPRISES, LLC, Estados Unidos de América, representada por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

El Titular es Lorelei Boricuakz, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <margaritavillerivieramaya.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 PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de junio de 2025. El 1 de julio 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 1 de julio de 2025 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmado 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 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 2 de julio de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de julio de 2025. La Demandada no presentó respuesta alguna. Por este motivo, el Centro notificó el 23 de julio de 2025 la falta de personación y ausencia de contestación.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 25 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

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:

La Promovente, MARGARITAVILLE ENTERPRISES, LLC, es una sociedad estadounidense con presencia multinacional, que presta servicios de hospedaje temporal, bienes raíces y de procuración de alimentos y bebidas, entre otros.

La Promovente utiliza la marca MARGARITAVILLE para distinguir los servicios que presta desde el año 1997.

La Promovente es ampliamente reconocida en el sector de hospedaje temporal y de restauración, derivado no sólo por su presencia en múltiples localidades, sino también por su amplia presencia en redes sociales.

La Promovente, en sociedad con la compañía Karisma Hotels & Resorts, en el año 2023, abrió su tercer complejo hotelero bajo el formato Island Reserve en la Riviera Maya, llamado Hotel Margaritaville Island Reserve Riviera Maya.

La Promovente es titular de numerosos registros de marca en múltiples jurisdicciones, incluyendo los siguientes registros en México:

Registro mexicano No. 1897227 MARGARITAVILLE, concedido el 26 de junio de 2018 para amparar servicios de la clase 43: “servicios de hoteles; servicios de hoteles de vacaciones; servicios de bares; servicios de restaurantes; suministro de hospedaje temporal en apartamentos, chales y cabañas, suministro de alojamiento temporal, servicios de hoteles residenciales.”

Registro mexicano No. 1961759 MARGARITAVILLE RESORT ISLAND RESERVE COLLECTION, concedido el 8 de enero de 2019 para amparar servicios de la clase 43: “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de alojamiento en hoteles, servicios de hoteles de vacaciones.”

Registro mexicano No. 759998 MARGARITAVILLE concedido el 22 de agosto de 2002 para amparar servicios de la clase 43: “servicios de restaurante y bar.”

La Promovente es titular del nombre de dominio <margaritaville.com> desde el día 26 de junio de 1995.

El Titular registró el nombre de dominio en disputa <margaritavillerivieramaya.com.mx> el 26 de febrero de 2025.

El Titular no cuenta con un título de marca en México que le otorgue el derecho de utilizar la denominación MARGARITAVILLE para distinguir servicios de hospedaje temporal o cualquier otro servicio o producto.

El Titular no es un licenciatario autorizado de la Promovente y no se establece que tengan relación comercial entre ellas.

La página de Internet ligada al nombre de dominio en disputa reproduce la marca MARGARITAVILLE y contiene fotografías e información de establecimientos operados por la Promovente.

La página de Internet no solo no incluye un descargo de responsabilidad aclarando que la página no es operada por la Promovente, sino que incluye texto que da a entender que se trata de la página oficial de la Promovente y de la sociedad Karisma Hotels & Resorts, con quien se asoció en la operación del complejo hotelero MARGARITAVILLE en Riviera Maya.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente señala lo siguiente:

Que es una compañía estadounidense dedicada a prestar servicios de hospedaje temporal y restauración, con presencia global.

Que utiliza la marca MARGARITAVILLE desde 1977, misma que está inspirada en el artista Jimmy Buffett y sus canciones.

Que cuenta con más de 40 ubicaciones de hospedaje y más de 20 proyectos adicionales en desarrollo y una amplia gama de conceptos gastronómicos; siendo que, en el año 2023 en sociedad con la compañía Karisma Hotels & Resorts, abrió su tercer resort bajo el formato Island Reserve en la Riviera Maya.

Que su marca MARGARITAVILLE tiene una amplia presencia en distintas redes sociales: en Facebook cuenta con más de 797 mil seguidores; en su perfil de Instagram tiene más de 218 mil seguidores; en la página de YouTube cuenta con más de 97,500 suscriptores.

Que es titular de numerosos registros de marca que amparan la marca MARGARITAVILLE y sus variantes en múltiples jurisdicciones, incluyendo México.

Que es titular del nombre de dominio <margaritaville.com> registrado el 26 de junio de 1995.

Que las marcas MARGARITAVILLE y el nombre de dominio de la Promovente fueron registradas y solicitadas con muchos años de anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa <margaritavillerivieramaya.com.mx>, con fecha de registro 26 de febrero de 2025.

Que el nombre de dominio en disputa incorpora completamente a la marca MARGARITAVILLE; siendo que la inclusión del término geográfico “Riviera Maya” no impide la confusión, ya que corresponde al nombre del sitio en el que opera un hotel, por lo que el nombre de dominio en disputa sugiere que se trata del sitio web oficial de dicho hotel.

Que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de la denominación “Margaritaville”, no es titular de ningún registro de marca MARGARITAVILLE y no se advierte que haya sido conocido con anterioridad con un apodo o seudónimo idéntico o similar a MARGARITAVILLE.

Que el nombre de dominio en disputa <margaritavillerivieramaya.com.mx> dirige a un sitio web en donde el Titular se hace pasar por la Promovente, copiando todos los elementos distintivos de ésta, incluyendo el uso de la marca MARGARITAVILLE y de su identidad visual, tales como tipografía, colores (azul, azul claro y blanco) y fotografías del desarrollo en Riviera Maya de la Promovente. Adicionalmente, en la página de Internet hay un formulario donde los clientes podrían introducir datos personales, incluyendo su nombre, dirección de correo electrónico y domicilio e, inclusive, datos de sus tarjetas y métodos de pago.

Que, toda vez que no existe relación alguna entre la Promovente y el Titular, se puede concluir que el Titular pretende realizar un fraude para obtener un pago por los montos señalados en su sitio, de cualquier persona que incurriera en el error de pensar que existe una relación, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Titular por parte de la Promovente.

Que el Titular y/o el grupo detrás del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, han replicado los elementos distintivos de la Promovente en una página de Facebook, misma que utiliza para reforzar la creencia de una asociación entre ambas. En el perfil de Facebook se observa el uso indiscriminado de la marca de la Promovente, así como fotografías tomadas de su sitio web y el sitio web de su socio comercial, Karisma Hotels & Resorts. La página de Facebook apócrifa incluye en el apartado de Detalles, el mismo número telefónico que el proporcionado en el sitio web del Titular, y dirige a los usuarios de Internet al nombre de dominio en disputa.

Que el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular es un claro caso de phishing, posiblemente ligado con otros métodos de fraude y por tanto representan un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por el Titular.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

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 (párrafo 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 el 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 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

El nombre de dominio en disputa <margaritavillrivieramaya.com.mx> reproduce en su totalidad la marca MARGARITAVILLE sobre la cual tiene derechos exclusivos la Promovente.

En este sentido, es importante considerar que la adición de la palabra “rivieramaya” a la marca MARGARITAVILLE dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud en grado de confusión.

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

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 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 la 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 la 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 la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a)ii) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#))

En el caso de estudio, el Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca MARGARITAVILLE de la Promovente.

La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca MARGARITAVILLE en México, con más de 20 años de anticipación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

De las pruebas aportadas por la Promovente se desprende que el nombre de dominio en disputa remite a una página que reproduce la marca MARGARITAVILLE, la imagen y las fotografías del hotel Margaritaville Island Reserve en la Riviera Maya extraídas de la página de Internet oficial de la Promovente, evidenciando la intención de aparentar ser el sitio legítimo de la Promovente o estar asociada o patrocinada por ella o por su socia comercial (Karisma Hotels & Resorts). Se destaca que en la página de Internet a la que dirige el nombre de dominio en disputa no aparece el Titular como responsable de la misma, sino que se incluye la siguiente leyenda: “© 2025, Karisma Hotels & Resorts. All rights reserved”.

Por lo anterior, es válido concluir que no existen pruebas de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

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

La Política, en su párrafo 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:

El nombre de dominio en disputa apunta a un sitio web que reproduce la marca registrada MARGARITAVILLE e incluye los elementos de imagen de la Promovente (fotografías, textos, etc.) extraídos de su página oficial. El sitio web contiene una sección que ofrece reservar una estancia en el hotel e inclusive solicita datos de tarjeta de crédito pagar procesar el pago. El Titular no aparece como el propietario ni como el responsable del sitio web y no incluye una leyenda con un descargo de responsabilidad para evitar ser confundida con la Promovente.

Por lo tanto, este Experto considera que, al registrar y utilizar el nombre de dominio en disputa, el Titular ha intentado intencionadamente suplantar la identidad de la Promovente a efecto de atraer, con fines comerciales o ilegales, a los usuarios de Internet a su sitio web al crear confusión con la marca de la Promovente respecto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su sitio web. Asimismo, dado que en el sitio web se incluyen formularios para obtener información personal y financiera de los usuarios existe la posibilidad que, a través de ella, se cometan fraudes a los usuarios.

Por lo tanto, el experto encuentra que el Titular registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe.

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

/Mauricio Jalife Dáher/
Mauricio Jalife Dáher
Experto Único
Fecha: 11 de agosto de 2025