
Decisión del Grupo de Expertos

Stokely-Van Camp Inc. c. Marie Hueber

Caso No. DMX2025-0023

1. Las Partes

La Promovente es Stokely-Van Camp Inc., Estados Unidos de América, representada por Uhthoff, México.

La Titular es Marie Hueber, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gatorademexico.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 1 de agosto de 2025. El 4 de agosto 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 4 de agosto 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 a la Titular, dando comienzo al procedimiento el 14 de agosto de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 3 de septiembre de 2025. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de septiembre de 2025.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de septiembre 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 la Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es una sociedad fundada en los Estados Unidos de América que forma parte del grupo PepsiCo., dedicada a la elaboración y distribución de alimentos y bebidas para consumo humano.

La Promovente elabora y comercializa la bebida hidratante GATORADE en múltiples países.

La Promovente ha hecho una intensa publicidad de la marca GATORADE a nivel mundial, causando que la marca goce de amplio reconocimiento por el público consumidor de bebidas hidratantes a nivel internacional.

La Promovente gestiona su sitio web principal bajo la denominación "www.gatorade.com".

La Promovente es titular en México, entre otros, de los siguientes registros de marca:

- Reg. 918121 GATORADE y DISEÑO, clase 32, otorgada el 30 de enero de 2006.
- Reg. 1068371 GATORADE G y DISEÑO, clase 32, otorgada el 23 de octubre de 2008.

Conforme a la documentación aportada por la Promovente, y verificada por el Experto en el banco de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), todas las marcas mencionadas anteriormente se encuentran a su nombre, vigentes y surtiendo plenos efectos legales.

Con fecha 20 de septiembre de 2024, el IMPI emitió el oficio con número de folio 034640, mediante el cual emite la declaración de fama de la marca GATORADE en México.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Titular el 26 de septiembre de 2024.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se reproduce la marca GATORADE y se promociona la venta de productos que ostentan aparentemente la marca GATORADE. La página no contiene información que refiera al responsable del sitio ni contiene aviso de privacidad; únicamente señala: "Copyright (c) 2025 gatorademexico, Powered by gatorademexico".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que su marca GATORADE goza de notoriedad en múltiples países, siendo que en México ha sido declarada famosa.

Que, derivado de su explotación comercial a escala internacional, GATORADE ha sido registrada en múltiples países, incluyendo en México.

Que el nombre de dominio en disputa <gatorade.com.mx> fue registrado en septiembre de 2024. Esto es, con mucha posterioridad al registro de su marca GATORADE.

Que el nombre de dominio en disputa contiene la marca GATORADE en su totalidad. Siendo que el elemento adicional "Mexico" no impide la confusión, ya que se refiere a un país en donde se venden productos GATORATE.

Que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos para incluir la marca GATORADE en el nombre de dominio en disputa, ya que no es titular de ningún registro de marca que la ampare ni cuenta con licencia ni autorización de la Promovente para usarla.

Que la Titular ha registrado y está utilizando de mala fe el nombre de dominio en disputa, ya que en el sitio web al que direcciona se ofertan diversos productos a los que se le aplica la marca GATORADE sin contar el consentimiento de la Promovente. Asimismo, constató que en la página web se engaña al público consumidor, ya que venden productos que posteriormente no entregan.

B. Titular

La 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 la 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 la 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 <gatorademexico.com.mx> reproduce en su totalidad la marca GATORADE sobre la cual tiene derechos de marca la Promovente.

En este sentido, es importante considerar que la adición de la palabra "mexico" a la marca GATORADE dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud en grado de confusión, al ser la marca plenamente reconocible dentro del nombre de dominio en disputa.

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 la 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 de la Titular respecto del nombre de dominio recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP 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 de la Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que la Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Titular no aportara evidencias de 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. 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, la Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto a la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca GATORADE.

La Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca GATORADE en México, con casi 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 remitía a una página que reproduce la marca GATORADE y se promocionaba la venta de productos a los que se les aplica la marca; evidenciando la intención de aparentar ser el sitio legítimo de la Promovente. Se destaca que en la página de Internet a la que dirige el nombre de dominio en disputa no aparece la Titular como responsable de la misma, sino que se incluye la siguiente leyenda: “Copyright (c) 2025 gatorademexico Powered by gatorademexico”. Además, al tratarse de un nombre de dominio que reproduce la marca GATORADE junto con el nombre de un país en donde se comercializan productos oficiales GATORADE, la composición del nombre de dominio en disputa enfatiza la posible confusión haciendo creer que se trata de la página oficial dedicada a ventas en México.

Por lo anterior, es válido concluir que no existen pruebas de que la Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio 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:

La marca GATORADE es una denominación caprichosa con alta distintividad; adicionalmente, derivado de la profusa publicidad de la que ha sido objeto durante décadas, es una marca famosa en México. Por lo anterior, es válido concluir que la Titular conocía la marca GATORADE y registró el nombre de dominio en disputa, a sabiendas de que no tenía derecho a hacerlo, es decir, lo registró de mala fe.

Asimismo, el nombre de dominio en disputa ha sido usado de mala fe, ya que apuntaba a un sitio web que reproducía la marca registrada GATORADE y promovía la venta de productos GATORADE; destacándose que promocionaba productos que no están incluidos en su catálogo. Lo anterior, evidencia que el nombre de dominio fue utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, haciéndoles creer que entran a la página oficial de productos GATORADE cuando no es así. La Titular no aparece ni como propietaria ni como responsable del sitio web; y en el sitio no se 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, la Titular ha intentado 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 GATORADE respecto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su sitio web. Asimismo, dado que en el sitio web se pueden adquirir productos, la Titular tiene acceso a información personal y financiera de los usuarios, existiendo la posibilidad que, a través de ella, se cometan fraudes a los usuarios.

Por lo tanto, el experto encuentra que la 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, <gatorademexico.com.mx>, sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: Septiembre 28, 2025.