

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

American Sports Licensing, LLC c. Javier Mentado/Javier Mentado Duran
Caso No. DMX2025-0040

1. Las Partes

La Promovente es American Sports Licensing, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Hogan Lovells BSTL, S.C., México.

El Titular es Javier Mentado/Javier Mentado Duran, México, auto representado.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <dickssportinggoods.com.mx> y <dickssportinggoods.mx>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de diciembre de 2025. El 18 de diciembre de 2025 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 22 de diciembre de 2025 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente el 29 de diciembre de 2025 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en esa misma fecha.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían 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 5 de enero de 2026. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de enero de 2026. La Contestación fue presentada el 21 de enero de 2026.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el 27 de enero de 2026, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 10 de febrero de 2026 el Centro recibió por correo electrónico un escrito suplementario tanto de la Promovente como del Titular. El Centro recibió por correo electrónico una comunicación suplementaria de la Promovente el 11 de febrero de 2026, y del Titular el 12 de febrero de 2026.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que las Partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso conforme a las disposiciones de la Política y el Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente fabrica y comercializa artículos deportivos, y maneja una cadena de tiendas de artículos deportivos.

La Promovente tiene derechos sobre (i) la marca DICK'S SPORTING GOODS la cual está registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO", por sus siglas en inglés) bajo el registro No. 4156689 en clase 35, otorgado el 12 de Junio de 2012, y fecha declarada de primer uso el 1 de octubre de 1996; (ii) la marca marca figurativa DICK'S SPORTING GOODS la cual está registrada ante la USPTO bajo el registro No. 3239877 en clase 35, otorgado el 8 de mayo de 2007, y fecha declarada de primer uso el 1 de octubre de 1996; y (iii) la marca DICKSSPORTINGGOODS.COM la cual está registrada ante la USPTO bajo el registro No. 2621711 en clase 35, otorgado el 17 de septiembre de 2002, y fecha declarada de primer uso el 1 de febrero de 1999.

El Titular tiene derechos sobre la marca DICK'S SPORTING GOODS la cual está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") bajo el registro No. 1646027 en clase 25, solicitado el 10 de febrero de 2016 y otorgado el 13 de junio de 2016, bajo el registro No. 1685044 en clase 35 y el registro No. 1685045 en clase 28, ambos solicitados el 24 de junio de 2016 y otorgados el 17 de octubre de 2016.

El 14 de diciembre de 2022 la Promovente solicitó ante el IMPI el registro de DICK'S SPORTING GOODS como marca figurativa en clase 18 (expediente No. 2863484), en clase 25 (expediente No. 2863496), en clase 28 (expediente No. 2863497), y en clase 35 (expediente No. 2863498).

El 14 de septiembre de 2023 la Promovente presentó ante el IMPI solicitudes de declaración administrativa de caducidad en contra de los 3 registros marcarios de DICK'S SPORTING GOODS del Titular, las cuales fueron resueltas el 30 de mayo de 2025 mediante oficio 16572, expediente P.C. 2015/2023(C-658)24993; oficio 16573, expediente P.C. 2014/2023(C-657)24990; y oficio 16574, expediente P.C. 2013/2023(C-656)24985; y mediante las cuales el IMPI declaró la caducidad por falta de uso de los 3 registros marcarios del Titular antes precisados.

El 24-26 de junio de 2025 el Titular presentó ante el IMPI recursos de revisión en contra de esas resoluciones que declaraban la caducidad de sus 3 registros marcarios. El IMPI resolvió esos recursos de revisión el 5 de septiembre de 2025 revocando las resoluciones recurridas y negando la caducidad de los 3 registros marcarios del Titular, mediante oficio 029269, expediente R.R.126/2025/13817; oficio 029268, expediente R.R.122/2025/13537; y oficio 029267, expediente R.R.121/2025/13536.

En contra de esas resoluciones emitidas el 5 de septiembre de 2025 por el IMPI, la Promovente inició juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, radicados bajo los expedientes 2163/25-EPI-01-1, 2164/25-EPI-01-5, y 2162/25-EPI-01-8, los que aún se encuentran pendientes de resolución.

Los nombres de dominio en disputa fueron creados: <dickssportinggoods.com.mx> el 11 de febrero de 2016 y <dickssportinggoods.mx> el 15 de febrero de 2016. De acuerdo a la información que obra en el expediente, el sitio web vinculado a <dickssportinggoods.mx> mostraba (i) anterior a la presentación de la Solicitud, entre otros: "INICIO TIENDA ONLINE", "OPORTUNIDAD DE INVERSION", "¡RENTA ESTE DOMINIO!", "DSG", "Informes", "DOMINIOS EN RENTA" "1. WWW.DICKSSPORTINGGOODS.COM.MX 2. WWW.DICKSSPORTINGGOODS.MX"; y (ii) a la presentación de la Solicitud y la Contestación, entre otros: "Este sitio solo está disponible para México", "DICK'S SPORTING GOODS MARCA REGISTRADA EN: EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE EL AÑO 2016", "MAYOREO A PARTIR DE 5 PIEZAS", "venta de artículos deportivos, ropa, calzado y servicios de publicidad", "Explora la nueva pala de Padel Dick's Sporting Goods MX-2025", "Menú / Lista de precios". El nombre de dominio en disputa <dickssportinggoods.com.mx> estaba redireccionado al sitio web de <dickssportinggoods.mx>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos bajo la Política y solicita que cada nombre de dominio en disputa le sea transferido. Los alegatos más relevantes de la Promovente pueden resumirse como sigue.

La Promovente es líder en la comercialización de artículos deportivos, la cadena de tiendas de artículos deportivos fue fundada en 1948.

La Promovente es titular de diversos registros para la marca DICK'S SPORTING GOODS en diferentes países. La marca DICK'S SPORTING GOODS se ha utilizado extensivamente por más de 75 años y ha adquirido y desarrollado una excelente imagen comercial y renombre a nivel internacional. La marca DICK'S SPORTING GOODS se ha incluido como parte de diversos nombres de dominio, por ejemplo el nombre de dominio <dickssportinggoods.com> registrado el 4 de enero de 1999. La marca DICK'S SPORTING GOODS también está activa a través de páginas dedicadas en las diferentes redes sociales disponibles en todo el mundo, incluyendo Facebook, Twitter/X, You Tube, Pinterest e Instagram.

El 14 de diciembre de 2022 la Promovente solicitó ante el IMPI el registro de DICK'S SPORTING GOODS como marca figurativa en las clases 18, 25, 28, y 35. Todas esas solicitudes se encuentran en suspenso derivado de las solicitudes de declaración administrativa de caducidad que fueron presentadas por la Promovente para recuperar las marcas DICK'S SPORTING GOODS que indebidamente y, de mala fe y sin ningún derecho, fueron registradas en México por el Titular.

El 14 de septiembre de 2023 la Promovente presentó ante el IMPI solicitudes de declaración administrativa de caducidad en contra de tres registros marcarios de DICK'S SPORTING GOODS indebidamente obtenidos en México por el Titular, tramitadas bajo (i) el expediente P.C. 2013/2023(C-656)24985 para el registro de marca No. 1646027, (ii) el expediente P.C. 2014/2023(C-657)24990 para el registro de marca No. 1685045, y (iii) el expediente P.C. 2015/2023(C-658)24993 para el registro de marca No. 1685044. Esas solicitudes fueron resueltas el 30 de mayo de 2025 por el IMPI, en el sentido de declarar la caducidad de dichos registros de marca al no haberse usado de manera real y efectiva en México. Dichas resoluciones del IMPI están siendo impugnadas en diferente instancia, por lo que se encuentran pendientes de confirmarse por los tribunales federales de México. No obstante haberse declarado la caducidad de dichos registros de marca del Titular, en una primera instancia, éste insiste en usar derechos de propiedad industrial que no le corresponden, así como los nombres de dominio en disputa que incorporan las marcas de la Promovente.

Los nombres de dominio en disputa resultan idénticos a las marcas de la Promovente ya que incorporan en su totalidad la marca DICK'S SPORTING GOODS de la Promovente. Decisiones anteriores bajo la Política han sostenido que se actualiza la identidad de una marca y un nombre de dominio cuando este último reproduce íntegramente la marca y ésta es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. El Titular no puede afirmar que sea conocido comúnmente como DICK'S SPORTING GOODS. El Titular no es distribuidor o licenciataria autorizado de la Promovente, no cuenta con autorización alguna por parte de la Promovente para usar y/o registrar u obtener la marca DICK'S SPORTING GOODS en uno o varios nombres de dominio o de cualquier otra forma, y tampoco tiene, ni ha tenido, relación y/o asociación alguna con la Promovente que pudiera dar lugar a cualquier tipo de derecho que pudiera siquiera facultar al Titular a utilizar la marca DICK'S SPORTING GOODS en forma alguna.

El Titular, al tener conocimiento de la existencia en Estados Unidos de las múltiples tiendas y marca DICK'S SPORTING GOODS, creó y registró, sin derecho alguno, los nombres de dominio en disputa, además de secuestrar las marcas de la Promovente con el único fin de aprovecharse de la reputación de la Promovente y causarle disrupción para entrar al mercado mexicano.

¿Cómo justificar la identidad que existe entre la marca DICK'S SPORTING GOODS y el nombre de dominio <dickssportinggoods.com>, registrados desde el año 1999, con los nombres de dominio en disputa registrados indebidamente casi 17 años después, para ofrecer los mismos artículos deportivos?

La marca DICK'S SPORTING GOODS se compone de términos en idioma inglés, siendo que su primer elemento, DICK'S, corresponde al primer nombre de su fundador: Dick Stack. Por ello, es práctica y materialmente imposible que los nombres de dominio en disputa hayan surgido de su creatividad o imaginación, siendo evidente que el Titular tiene como objetivo a la Promovente y sus marcas para crear una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular.

El Titular no puede afirmar que esté llevando a cabo una oferta de buena fe de productos. Inicialmente los nombres de dominio en disputa se encontraban disponibles en "ocupación cibernética" para renta y, posteriormente, una vez que el Titular tuvo conocimiento de las solicitudes de declaración administrativa de caducidad presentadas ante el IMPI, modificó el contenido de los sitios web vinculados a los nombres de dominio en disputa para hacer parecer que se encuentran activos y que en ellos se ofrecen en venta diversos artículos deportivos, todo esto con el propósito de engañar al público consumidor y a usuarios para obtener ingresos a través de la reputación y reconocimiento que tiene la marca DICK'S SPORTING GOODS, derivado del uso continuo e ininterrumpido realizado por la Promovente.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe. La marca DICK'S SPORTING GOODS no tiene ningún otro significado que su relación con y referencia a la Promovente, y ha adquirido renombre a nivel internacional derivado de su uso continuo por más de 75 años. Por lo tanto, es inconcebible para el Titular argumentar que no tenía conocimiento de la Promovente y sus derechos marcarios al momento de obtener los registros de los nombres de dominio en disputa en 2016. El Titular debe haber tenido conocimiento real y constructivo de la Promovente y sus derechos al momento del registro de los nombres de dominio y, por tanto, los registró de mala fe.

De la búsqueda llevada a cabo en el archivo público de "Wayback Machine", se desprende que, al menos del 30 de noviembre de 2021 al 25 de marzo de 2024, no hubo actividad alguna en los nombres de dominio en disputa. El prolongado periodo de inactividad de los nombres de dominio en disputa acreditan dicha mala fe al evidenciar que el Titular no tenía intención alguna de usarlos para fines lícitos, sino únicamente para rentarlos, y no fue hasta que fue emplazado de las solicitudes de declaración administrativa de caducidad tramitadas ante el IMPI que modificó su contenido para hacer parecer que se encuentran activos y que en ellos se ofrecen en venta artículos deportivos.

Es clara la mala fe del Titular ya que la marca y nombres de dominio de la Promovente no son nombres o designaciones de uso común, que a cualquier persona se le pueda ocurrir registrar y proteger para exactamente el mismo giro comercial. Es claro que la forma como procedió el Titular fue de evidente mala fe, copiando solamente el nombre de la que a la fecha es la cadena de tiendas de artículos deportivos de mayor prestigio en Estados Unidos, para con ello pretender y buscar únicamente un beneficio ilícito e ilegítimo en su favor. Dada la distintividad y renombre de la marca DICK'S SPORTING GOODS, no puede haber ningún uso real o contemplado de buena fe de los nombres de dominio en disputa.

Es evidente que el uso de los nombres de dominio en disputa tiene como única finalidad atraer intencionalmente, para ganancia comercial, a usuarios de Internet, haciéndoles creer que se comercializan productos de la marca DICK'S SPORTING GOODS y que esta cadena de tiendas de artículos deportivos está detrás de su ilícita actividad económica, creando así riesgo de confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y/o aprobación de dicha oferta o comercialización de productos de la marca DICK'S SPORTING GOODS de la Promovente.

B. Titular

El Titular solicita se rechace la Solicitud. Los alegatos más relevantes del Titular pueden resumirse como sigue.

La Promovente argumenta tener un registro de marca en Estados Unidos, por lo cual el derecho que pretende hacer valer es para uso únicamente en ese país, pero no para uso en México, y lo mismo con el registró genérico con terminación “.com”, el cual está bajo la legislación de Estados Unidos, pero no bajo la legislación de México como sí lo son los nombres de dominio en disputa.

Los derechos para el uso de la marca DICK'S SPORTING GOODS en México están debidamente registrados desde el año 2016 a favor del Titular precisamente en México ante el IMPI. Consecuentemente, el Titular acredita tener los derechos en México para usar y reproducir la marca DICK'S SPORTING GOODS en los nombres de dominio en disputa que tiene registrados el Titular también desde el año 2016, y por tanto se acredita que el Titular ha usado de buena fe por más de 9 años los nombres de dominio en disputa contando como respaldo de su uso con los registros de la marca DICK'S SPORTING GOODS ante el IMPI.

La Promovente argumenta que existen 3 resoluciones de fecha 30 de mayo de 2025 emitidas por el IMPI que concedieron la caducidad de los registros de marca del Titular. Sin embargo, la Promovente omite manifestar que el Titular interpuso ante el mismo IMPI recursos de revisión en contra de dichas resoluciones, habiendo emitido el IMPI 3 nuevas resoluciones, de fecha 5 de septiembre de 2025, que revocan esas resoluciones del 30 de mayo de 2025, resolviendo a favor del Titular y negando las solicitudes de caducidad de la Promovente. Las nuevas resoluciones del IMPI del 5 de septiembre de 2025 le fueron notificadas a la Promovente el 18 de septiembre de 2025, y fueron publicadas en la Gaceta mensual de septiembre del IMPI (puesta en circulación el 23 de octubre de 2025).

Inconforme con las nuevas resoluciones del IMPI del 5 de septiembre de 2025, la Promovente inició 3 procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los cuales están en trámite bajo los expedientes: EXP.2163/25-EP1-01-1, EXP.2164/25-EP1-01-5, y EXP.2162/25-EP1-01-8.

El representante de la Promovente no tiene facultades para representar a la Promovente en este procedimiento pues no exhibe ningún poder notarial otorgado por la Promovente, y tampoco exhibe el acta constitutiva de la Promovente, por lo que el Titular solicita se aperciba a la Promovente que de no exhibir la documentación completa se tendrá por desechada su Solicitud por falta de personalidad, pues es de explorado derecho que nadie puede representar a una empresa sin el poder legal otorgado ante notario público. En los procedimientos de caducidad iniciados por la Promovente en México, su representante exhibió un poder notarial suscrito el 22 de agosto de 2023, el cual ha sido debatido por ineficaz, debate que seguirá en los procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Promovente demoró irrazonable e injustificadamente más de 9 años en iniciar el presente procedimiento puesto que los nombres de dominio en disputa están registrados desde febrero de 2016, generando la inacción prolongada de la Promovente un consentimiento tácito para que el Titular usara los nombres de dominio en disputa por más de 9 años. El Titular opone como defensa el principio de “*laches*”, manifestando que se refiere a la demora irrazonable e injustificada para iniciar un procedimiento independientemente de que se tenga o no derecho, que se puede equiparar a la prescripción, no obstante que en el Reglamento no se contemple la prescripción, por lo que el Experto puede declarar que la Promovente incurrió en *laches* y por tanto no tiene derecho a iniciar este procedimiento después de tantos años.

No se cumple el primer requisito relativo a que los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas de la Promovente, debido a que ésta no tiene en México ningún derecho a usar la marca DICK’S SPORTING GOODS en las clases, 25, 28 ni 35, por lo que tampoco tiene el derecho en México de reproducir esa marca en los nombres de dominio en disputa, que son dominios para uso en México por tener la terminación “.mx”, pues quien sí tiene derechos sobre la marca DICK’S SPORTING GOODS en México es el Titular.

No se cumple el segundo requisito de falta de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa dado que el Titular tiene el derecho e interés legítimo de reproducir la marca DICK’S SPORTING GOODS, registrada en México desde el año 2016, en los dos nombres de dominio en disputa. Por el mismo motivo, el Titular registró de buena fe los nombres de dominio en disputa puesto que el Titular es precisamente quien tiene el registro de marca DICK’S SPORTING GOODS en México.

El Titular nunca ha intentado vender o ceder a la Promovente por ningún precio los nombres de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa <dickssportinggoods.com.mx> está ligado al otro nombre de dominio en disputa <dickssportinggoods.mx>; las capturas de pantalla del contenido, de los productos y servicios que se ofrecen en éste, acreditan el uso de buena fe de los dominios desde el año 2016.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones la Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o 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 en relación con los nombres de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

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](#)”).

Además, este Experto hace notar que la Política y el Reglamento tratan sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual.¹

¹ Diversos documentos establecen claramente que la Política versa sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio. Véase ICANN, *Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy*, Octubre 24, 1999, en www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm. En *Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE*, Caso OMPI No. [D2004-0940](#) se establece: “it is not the task of a

A. Cuestiones Previas

A.1 Comunicaciones suplementarias no solicitadas

Los procedimientos administrativos bajo la Política deben ser resueltos de forma expedita. La Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional sólo contemplan la presentación por las Partes de una solicitud y un escrito de contestación. Como se estableció líneas arriba, el 10 de febrero de 2026 el Centro recibió de cada una de las Partes un escrito suplementario no solicitado; luego, el Centro recibió el 11 de febrero de 2026 una comunicación suplementaria no solicitada de la Promovente, y el 12 de febrero de 2026 una comunicación suplementaria no solicitada del Titular.

De acuerdo al artículo 14 del Reglamento y a lo expuesto en diversas decisiones emitidas en base a la Política, es facultativo para este Experto admitir la presentación de comunicaciones suplementarias no solicitadas, asegurándose que el procedimiento se realice con la debida prontitud (véase, por ejemplo, *Ashley Furniture Industries, Inc. v. Maria Thelma Valverde Cañez*, Caso OMPI No. [DMX2011-0025](#)). En general dichos escritos y comunicaciones suplementarios no solicitados resultan repetitivos de lo ya manifestado por las Partes en sus respectivos escritos de Solicitud y Contestación, con pocos elementos nuevos que seguramente podrían haberse hecho valer desde el principio. En el presente caso este Experto resolvió desestimar dichos escritos y comunicaciones suplementarios no solicitados de la Promovente y del Titular a efecto de no retrasar el presente procedimiento, al tiempo que se respeta el trato igualitario debido a las partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el artículo 12 del Reglamento. En todo caso, si este Experto hubiese aceptado dichos escritos y comunicaciones suplementarios de las Partes, eso no habría afectado el sentido de la presente Decisión.

A.2 Falta de personalidad de la Promovente

Respecto a los alegatos del Titular relativos a la falta de personalidad del representante de la Promovente, este Experto advierte que, de acuerdo a lo establecido en la Política y el Reglamento, no se requiere que quien actúa en nombre de alguna de las Partes acredite que cuenta con facultades para ello, como tampoco se requiere que acompañe, en su caso, el acta constitutiva en caso que una de ellas sea una persona moral.

Este Experto considera que los Grupos de Expertos generalmente reconocen la personalidad de quienes actúan en nombre de las Partes, de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades. Este Experto advierte que el representante de la Promovente actuó a nombre de ésta ante el IMPI, al presentar las solicitudes de declaración administrativa de caducidad de las marcas del Titular en septiembre de 2023, y que el IMPI le reconoció su personalidad, lo que para este Experto es suficiente para tener por acreditada su personalidad en este procedimiento. Además, el Titular reconoce que el representante de la Promovente exhibió poder notarial para actuar a nombre de la Promovente, otorgado en agosto de 2023, por lo que su alegato de falta de personalidad de su contraparte resulta improcedente, no obstante que el Titular manifieste que ese poder notarial es ineficaz y que eso seguirá en debate en los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A.3 Tiempo transcurrido (*laches*)

Respecto al alegato del Titular relativo a la aplicación de la doctrina de "*laches*", este Experto considera que la Política ni el Reglamento contemplan esa doctrina ni una figura similar (como podrían ser la prescripción o la caducidad de la acción), por lo que este Experto considera que el mero transcurso del tiempo entre la fecha de registro de un nombre de dominio en disputa y la fecha de presentación de la Solicitud no impide que la Promovente pueda hacer valer su caso bajo la Política ni significa *per se* un consentimiento tácito de

Panel to solve all infringement cases. The administrative proceeding is restricted to clear willful infringements. Other IP right violations, if any, must be solved by the national courts". Véase también David Cruz Hernandez Mendoza c. Amado Kinjiro Yamasaki Hernandez, Amado Yamasaki, Caso OMPI No. [DMX2019-0006](#).

la Promovente en el registro y/o uso de los nombres de dominio en disputa por el Titular.²

B. Identidad o similitud en grado de confusión

La Promovente acreditó tener derechos sobre las marcas registradas DICK'S SPORTING GOODS, DICK'S SPORTING GOODS y diseño, y DICKSSPORTINGGOODS.COM, las cuales están registradas ante la USPTO. Para efectos del artículo 1.a.i. de la Política, es irrelevante si la marca de la Promovente está registrada en la jurisdicción correspondiente al código territorial del nombre de dominio en disputa o en alguna otra jurisdicción, o si el Titular tiene derechos sobre una marca igual o similar (véase *BIOCODEX c. Valeriia Mikhailova*, Caso OMPI No. [DMX2025-0003](#); y *Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee*, Caso OMPI No. [DMX2007-0019](#)).

Al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio “.com” y el relativo al código territorial de nivel superior “.mx”, por lo general no influyen ni se toman en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que, salvo por el apóstrofe en la primera palabra, cada nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca DICK'S SPORTING GOODS de la Promovente.

En vista de lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el artículo 1.a.i de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos y registro o uso de mala fe

Cabe reiterar que la Política y el Reglamento no abarcan todas las disputas relativas a nombres de dominio respecto a posibles infracciones a derechos de propiedad industrial. De los Antecedentes de Hecho asentados en el Apartado 4 de la presente, se desprende que la controversia presentada por la Promovente no trata solamente sobre el típico registro y uso abusivos de nombres de dominio, sino que el fondo de la presente disputa es respecto a la legítima titularidad de la marca DICK'S SPORTING GOODS en México.

Los alegatos y hechos que constan el expediente de este caso arrojan serias interrogantes sobre el proceder del Titular con el registro en México de la marca DICK'S SPORTING GOODS, y con el registro de los nombres de dominio en disputa. Es realmente difícil imaginar que alguien obtuviese de buena fe el registro en México de una marca compuesta por tres palabras que ya existía registrada con anterioridad en Estados Unidos, y que al tiempo haya además obtenido el registro de los nombres de dominio en disputa. ¿Tiene el Titular derecho a retener la titularidad de los nombres de dominio en disputa en virtud de un pretendido derecho sobre DICK'S SPORTING GOODS como marca en México conforme a los 3 registros marcarios ante el IMPI de los que es titular, o su pretendido derecho es inválido en virtud del derecho pre-existente de la Promovente sobre la marca DICK'S SPORTING GOODS en Estados Unidos? Esto es, ¿el Titular se apropió indebidamente de la marca pre-existente DICK'S SPORTING GOODS de la Promovente y, consiguientemente, de los nombres de dominio en disputa?

La contienda entre las Partes lleva ya más de un par de años y los procesos administrativos y judiciales ante las autoridades mexicanas aún se encuentran *sub judice*. Este Experto considera que el presente procedimiento administrativo, de naturaleza sumaria y expedita, no es apto para resolver el conflicto entre las Partes respecto a los nombres de dominio en disputa cuya adjudicación, en su caso, pareciera accesoria a la validez de los registros de DICK'S SPORTING GOODS como marca en México a nombre del Titular. En todo caso, corresponderá a la autoridad competente, y no a este Experto (en aplicación de la Política), determinar si el Titular ha actuado o no de mala fe o de forma ilegal bajo la legislación aplicable,

² Véase *Rafael Orquín Blanco c. Triara.com, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [DMX2016-0026](#): “han transcurrido más de 12 años desde que se creó el nombre de dominio en disputa, no obstante lo anterior la Política no prevé un límite o prescripción para presentar la solicitud”. En *SAP SE c. Ignacio Tort del Molino*, Caso OMPI No. [D2021-2217](#), se estableció: “Es la prerrogativa de cada propietario de marca el determinar en qué momento y en contra de quién procederán [...] la demora en el accionar de la Demandante [...] no habrá de justificar o validar el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado”. Véase también la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 4.17.

independientemente de los estándares de derechos e intereses legítimos y de mala fe bajo la Política.³

Sin perjuicio de lo anterior, si hubiese hechos supervenientes, como por ejemplo una resolución firme de la autoridad competente, pudiera ser que tales circunstancias permitiesen un nuevo examen del caso con posterioridad. De cualquier manera, la presente Decisión en virtud de la Política es sin perjuicio de los derechos y acciones que cualquiera de las Partes pueda hacer valer ante las autoridades competentes.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto resuelve desestimar la Solicitud, dejando a salvo los derechos y acciones que las Partes puedan hacer valer ante las instancias competentes.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 13 de febrero de 2026

³ Véase *Imprecen, S.A. de C.V. c. Acierto Global*, Caso OMPI No. [DMX2025-0009](#): “La complejidad y el alcance legal de la controversia entre las Partes son suficientes para justificar la denegación de la Solicitud, ya que este caso excede, tanto en hechos como en derecho, el marco previsto por la Política”. Véase *Fundación Sophia v. Daniel Capllonch Nadal*, Caso OMPI No. [DMX2018-0001](#): “la presente disputa excede por mucho el alcance limitado de la Política y por tanto lo procedente es desestimar la Solicitud”. En *Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss*, Caso OMPI No. [DMX08-0183](#), se estableció: “*The Policy is addressed to resolving disputes concerning allegations of abusive domain name registration and use... this case involves disputes regarding trademark rights and usage, trademark infringement, unfair competition, deceptive trade practices and related state law issues beyond the scope of the Panel’s limited jurisdiction under the Policy*”. Véanse también *ANFOSA, S.A. de C.V. v. Santiago Pereda Martínez*, Caso OMPI No. [DMX2006-0012](#), y la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 4.14.6.