

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Puma SE c. Gil Rodriguez

Caso No. DMX2026-0026

1. Las Partes

El Promovente es Puma SE, Alemania representada por Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB, Alemania.

El Titular es Gil Rodriguez, Estados Unidos de América, representado por su propio derecho.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <puma.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 Morelosweb.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de junio de 2026. El 24 de junio de 2026 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de junio de 2026 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 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 26 de junio de 2026. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de julio de 2026. La Contestación fue presentada en fecha 16 de julio de 2026.

El Promovente presentó un escrito de respuesta el 23 de julio de 2026. Mediante dicho escrito, el Promovente remitió al Centro los Anexos 6 y 7 de la Solicitud.

El Centro nombró a Luis C. Schmidt como miembro único del Grupo de Expertos el día 30 de julio de 2026, 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

A. El Promovente

El Promovente, PUMA SE, es una sociedad con domicilio social en Herzogenaurach, Alemania, inscrita en el registro mercantil del tribunal local de Fürth con el número 13085. El Promovente es titular de numerosos registros marcarios sobre el signo PUMA en distintas jurisdicciones, en relación con calzado, ropa, accesorios y productos y servicios relacionados con el deporte y el estilo de vida, marca que goza de un alto grado de distintividad y reconocimiento internacional. Por ejemplo, el Promovente tiene derechos sobre las siguientes marcas:

-La marca internacional PUMA registrada el 12 de abril de 1978 con el n° 437626, para las clases 18, 25 y 28.

- La marca mexicana PUMA registrada el 2 de septiembre de 1981, con el n°265982, para las clases 25 y 39.

El expediente acredita, asimismo, que el Promovente mantiene una presencia comercial activa dirigida a consumidores en México, a través de la plataforma en línea “www.mx.puma.com”, de una red de tiendas y puntos de venta, y de una entidad identificada como PUMA MÉXICO SPORT, S.A. de C.V., señalada en las condiciones de comercio electrónico aplicables a la venta de productos PUMA en territorio mexicano.

B. El Titular

El Titular es una persona física con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Según la información obrante en el expediente registral, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de diciembre de 2025.

El propio Titular manifiesta en su Escrito de Contestación que mantiene una cartera de nombres de dominio integrada por palabras genéricas y, en particular, por nombres de animales, dentro de la cual se encontraría el nombre de dominio en disputa, y reconoce que dicho nombre de dominio “haya estado disponible para una posible transacción” como parte de esa actividad general.

El nombre de dominio en disputa resuelve a una página aparcada en la que se señala “AVAILABLE DOMAIN LEASING / PURCHASEDOMINIO DISPONIBLE EN COMPRA / ALQUILER”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene, en síntesis, que: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca PUMA, sobre la cual tiene amplios derechos previos al registro del nombre de dominio, sin que la extensión “.com.mx” aporte elemento distintivo alguno; (ii) el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no ha sido autorizado por el Promovente, no es conocido por dicho nombre, no ha hecho un uso de buena fe en conexión con una oferta de productos o servicios, y ofrece el nombre de dominio en disputa en venta; y (iii) el nombre de dominio en disputa fue registrado y se

utiliza de mala fe, dado el conocimiento que, a su juicio, el Titular necesariamente tenía de la marca PUMA al momento del registro, la ausencia de un interés legítimo aparente, y la oferta de venta del nombre de dominio en disputa, todo lo cual - afirma el Promovente - revela un propósito especulativo dirigido a obtener un beneficio comercial no autorizado a partir de la reputación de su marca.

B. Titular

El Titular, por su parte, plantea en primer término una objeción procesal, consistente en que la Solicitud invoca Anexos 6 y 7 que no le fueron notificados, no obstante haberlo hecho valer oportunamente ante el Centro, por lo que solicita que dichas pruebas no sean consideradas, o que en su caso se le otorgue oportunidad de pronunciarse sobre ellas.

En cuanto al fondo, el Titular argumenta, en síntesis, que: (i) el término “puma” es una palabra de uso común del idioma español que designa a un animal, por lo que su coincidencia textual con la marca del Promovente no debe analizarse de forma puramente mecánica; (ii) cuenta con un interés legítimo derivado de mantener una cartera de nombres de dominio compuestos por palabras genéricas y nombres de animales, de la cual forma parte el nombre de dominio en disputa, sin que éste haya sido empleado para ofrecer productos o servicios relacionados con el Promovente, ni para desplegar publicidad, enlaces patrocinados o contenido que sugiera afiliación con éste; y (iii) no existe mala fe, en tanto el registro respondió a esa estrategia general de registro de palabras de diccionario - no dirigida específicamente contra el Promovente - y no medió contacto alguno del Titular con el Promovente ofreciendo la venta del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

El Titular señaló, en su Escrito de Contestación, que la Solicitud hacía referencia expresa a un Anexo 6 y a un Anexo 7 - relativos, según el propio texto de la Solicitud, a la presencia comercial del Promovente en México y a una supuesta oferta de venta del nombre de dominio en disputa, respectivamente - sin que dichos anexos hubieran sido incorporados al expediente ni notificados al Titular a esa fecha, no obstante el requerimiento expreso que en ese sentido formuló el Centro al Promovente el 9 de julio de 2026.

Sin embargo, el Centro recibió los Anexos 6 y 7 remitidos por el Promovente mediante correo electrónico de fecha 23 de julio de 2026, por lo que dichos anexos sí fueron incorporados al expediente. En consecuencia, la objeción procesal planteada por el Titular no resulta procedente, y el Experto sí ha tomado en consideración, para efectos de la presente Decisión, el contenido de los Anexos 6 y 7 de la Solicitud.

Como se expone a continuación, el expediente - incluyendo el contenido de los Anexos 6 y 7, así como, de manera relevante, las propias manifestaciones del Titular en su Escrito de Contestación - aporta elementos suficientes para resolver la controversia.

De conformidad con el artículo 1(a) de la Política, para que prospere la Solicitud el Promovente debe acreditar la concurrencia de tres elementos: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con 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; y (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se está utilizando 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 el Promovente tiene derechos

El Promovente ha acreditado ser titular de derechos marcarios sobre el signo PUMA, distintivo y de reconocimiento internacional, con presencia comercial activa dirigida al mercado mexicano. El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad, y sin elemento distintivo adicional alguno, dicha marca, limitándose a

añadir la extensión de código de país “.com.mx”, la cual, conforme a un criterio consolidado, no aporta distintividad suficiente para descartar la semejanza en grado de confusión con la marca del Promovente. El propio Titular no controvierte de manera sustancial este primer elemento; se limita a señalar que el término “puma” posee un significado genérico independiente de la marca, cuestión que, si bien resulta relevante para el análisis de los elementos segundo y tercero, no desvirtúa la identidad o semejanza en grado de confusión exigida por el artículo 1(a)(i) de la LDRP, la cual constituye, en esta etapa del análisis, esencialmente una comparación entre los signos en conflicto.

Por lo anterior, el Experto tiene por acreditado el primer elemento previsto en la LDRP.

B. Derechos o intereses legítimos

El Titular sostiene contar con un interés legítimo derivado del carácter genérico de la palabra “puma” como nombre común de un animal, y manifiesta mantener una cartera de nombres de dominio integrada por palabras de diccionario, en particular nombres de animales, dentro de la cual se ubica el nombre de dominio en disputa.

El Experto no desconoce que, en determinados supuestos, el registro de buena fe de un nombre de dominio compuesto por un término genérico, para su explotación conforme a ese significado común - por ejemplo, mediante un sitio informativo, un proyecto comercial propio relacionado con dicho significado, u otro uso descriptivo - puede constituir un interés legítimo en los términos del artículo 1(c) de la LDRP. A ese respecto, la sección 2.10 de la [Sinopsis de la OMPI 3.1](#) - relativa a las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones previstas en la UDRP, aplicable por analogía a la LDRP - señala que, si bien el mero registro de un nombre de dominio compuesto por una palabra de diccionario no confiere por sí solo derechos o intereses legítimos, los grupos de expertos han reconocido que mantener carteras de nombres de dominio compuestos por palabras de diccionario puede constituir una actividad legítima, siempre que no existan indicios de que el titular del nombre de dominio esté apuntando contra un titular marcario en particular al momento del registro.

El Titular reconoce que el nombre de dominio en disputa forma parte de una cartera más amplia de nombres de dominio compuestos por palabras genéricas, en particular nombres de animales, y que dicho nombre de dominio ha estado disponible para una eventual transacción como parte de esa actividad general. Sin embargo, el expediente no contiene elemento alguno que sugiera que el Titular seleccionó o registró el nombre de dominio en disputa en atención a la marca PUMA del Promovente, ni que su cartera esté orientada a términos coincidentes con marcas de terceros en particular, en lugar de a palabras de diccionario consideradas en su acepción común.

Lo que se desprende del expediente es, en este caso, un modelo de negocio consistente en mantener una cartera de nombres de dominio compuestos por palabras de diccionario, incluyendo nombres de animales, sin que se acredite en el expediente que dicho modelo esté dirigido específicamente contra el Promovente o contra titulares marcarios en general, ni que el Titular haya buscado activamente ofrecer el nombre de dominio en disputa al Promovente o a sus competidores.

A juicio del Experto, y conforme al criterio recogido en la sección 2.10 de la [Sinopsis de la OMPI 3.1](#), ese modelo de negocio, consistente en mantener una cartera de nombres de dominio compuestos por palabras de diccionario, puede constituir un interés legítimo en los términos del artículo 1(c) de la LDRP cuando, como ocurre en el presente caso, no existen indicios de que el registro del nombre de dominio en disputa haya estado dirigido específicamente contra el titular de una marca en particular. La circunstancia de que el término coincida con una marca notoriamente conocida no basta, por sí sola, para privar al Titular del interés legítimo derivado de su acepción genérica, cuando dicho término forma parte de una cartera más amplia de palabras comunes y no se acredita que el registro haya respondido a la marca del Promovente en particular. Distinto sería el caso si el expediente revelara que el Titular ha registrado sistemáticamente nombres de dominio idénticos a marcas de terceros que no correspondan a palabras de diccionario, o que el Titular hubiera dirigido ofertas de venta específicamente al Promovente o a otros titulares marcarios.

Por lo anterior, el Experto concluye que el Promovente no ha logrado acreditar que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, habida cuenta de su participación en una cartera de nombres de dominio compuestos por palabras de diccionario sin indicios de que el registro haya estado dirigido específicamente contra el Promovente, por lo que no se tiene por satisfecho el segundo elemento previsto en la LDRP.

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

El artículo 1(b)(i) de la LDRP dispone, de manera enunciativa, que constituye prueba de registro o uso de mala fe el hecho de que las circunstancias indiquen que el nombre de dominio fue registrado o adquirido principalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o transferirlo al promovente, por una contraprestación que exceda los costos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio.

Sin embargo, conforme a la sección 3.1.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.1](#), las ofertas de venta generalizadas de un nombre de dominio no constituyen, por sí solas, prueba de mala fe, a menos que dichas ofertas estén dirigidas específicamente a un titular marcario o resulten de un registro efectuado en atención a una marca en particular.

En el presente caso, el Experto ha tomado en cuenta los Anexos 6 y 7, incorporados al expediente según lo señalado en la Sección 6 anterior. Adicionalmente, el propio Titular admite en su Escrito de Contestación que el nombre de dominio en disputa “haya estado disponible para una posible transacción”, como parte de “una actividad general” de registro de nombres de dominio genéricos. Se trata, sin embargo, según el propio expediente, de una disponibilidad de carácter general, no dirigida específicamente al Promovente, competidores, ni a titulares marcarios en particular, por lo que, conforme al criterio antes referido, dicha circunstancia no resulta suficiente, por sí sola, para acreditar mala fe.

El Experto observa que: (a) la marca PUMA del Promovente es distintiva y goza de reconocimiento internacional, con presencia comercial activa en México; y (b) el nombre de dominio en disputa reproduce dicha marca en su totalidad, sin elemento distintivo adicional. Sin embargo, dichas circunstancias, por sí solas, no acreditan que el registro del nombre de dominio en disputa haya estado dirigido específicamente contra el Promovente, sobre todo cuando, como ocurre en este caso, el término coincidente es una palabra de diccionario y forma parte de una cartera más amplia de nombres de dominio genéricos.

El Experto reconoce que el carácter de palabra de diccionario del término “puma” puede, en efecto, atenuar la inferencia de que el registro haya estado dirigido específicamente contra el Promovente, en la medida en que el propio modelo de negocio descrito por el Titular - según él mismo lo explica - no está orientado a una marca en particular, sino a la explotación genérica de palabras comunes. El Experto da crédito a que el registro del nombre de dominio en disputa no tuvo como motivación específica dirigirse contra PUMA SE en particular, sino que respondió a esa práctica general del Titular.

A juicio del Experto, esa circunstancia resulta determinante para la valoración del tercer elemento. Cuando el registro de un nombre de dominio responde a una práctica general de explotación de palabras de diccionario, y no existen indicios de que haya estado dirigido específicamente contra el titular de una marca en particular, o a sus competidores, la mera disponibilidad general del nombre de dominio para su transferencia onerosa no resulta suficiente para acreditar mala fe en los términos del artículo 1(b)(i) de la LDRP.

Por lo expuesto, el Experto concluye que no se ha acreditado que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o se mantenga de mala fe en los términos del artículo 1(a)(iii) y 1(b)(i) de la LDRP, por lo que no se tiene por satisfecho el tercer elemento previsto en dicho ordenamiento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto desestima la Solicitud, sin que proceda la transferencia del nombre de dominio en disputa <puma.com.mx>.

/Luis C. Schmidt/

Luis C. Schmidt

Experto Único

Fecha: 31 de agosto de 2026