

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Coopdesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. c. eficem mexico eficem mexico
Caso No. D2022-1924

1. Las Partes

La Demandante es Coopdesarrollo, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., representada por Vila Abogados / Attorneys at Law, México.

El Demandado es is eficem mexico eficem mexico, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <coopdesarrollo.org>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Wild West Domains, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de mayo de 2022. El 27 de mayo de 2022 el Centro envió a Wild West Domains, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de junio de 2022, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 5 de junio de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 8 de junio de 2022.

El 5 de junio de 2022, el Centro envió, en español e inglés, una comunicación a las Partes informándoles que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. El 8 de junio de 2022, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no contestó.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, en inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de julio de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de julio de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la Demanda y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

La Demandante:

1) Es una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con una amplia trayectoria desde 1976 y su cobertura en 46 sucursales a lo largo de 5 Estados de la República: 23 en Jalisco, 19 en Guanajuato, 1 en Zacatecas, 1 en Michoacán y 2 en Aguascalientes.

2) Opera en los términos de la LRASCAP (Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo).

3) Brinda servicios financieros para resolver las necesidades económicas de sus clientes, fomentando el hábito del ahorro para formar un patrimonio propio y ofrece servicios adicionales para apoyarlos en diferentes necesidades.

4) El 11 de julio de 1976 este grupo se constituyó como "Caja Popular José Ma. Juárez A.C.", la cual fue reconocida y afiliada a la Federación GUAMICH.

Esta fecha resultó memorable para San Francisco del Rincón, Gto., ya que una inundación destruyó gran parte de la población, situación que puso a prueba de manera inmediata a esta naciente Cooperativa, contribuyendo desde entonces en gran medida a la recuperación y desarrollo de la ciudad.

5) El 15 de septiembre de 1988 inauguró sus oficinas en San Francisco del Rincón, Gto., registrando una membresía de 2.500 asociados.

6) Posteriormente, Caja Popular José María Juárez A.C. se convierte en Coopdesarrollo, para finalmente, transformarse en Coop Cooperativa Financiera.

7) Es titular de diversos registros de marca otorgados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), en la clase 36 internacional, tales como; a) 751298 INNOMINADA, b) 915270 INVERCOOP, c) 915271 COOP COOPERATIVA FINANCIERA, d) 915272 COOP AHORRO, e) 1176327 PREMIACOOOP, f) 1203044 COOP COOPERATIVA FINANCIERA y diseño, g) 1203045 COOP COOPERATIVA FINANCIERA y diseño, h) 1226058 NOMICOOOP” i) 1226059 DEBICOOP”, j) 1320099 COOPINSUMOS, k) 1337780 PRACTICOOP EL CREDITO A TU MEDIDA Y DISEÑO, l) 1395811 PRACTICOOP HIPOTECARIO y diseño.

De los registros de marca antes citados en los que salvo el registro No. 751298 INNOMINADA, en todos ellos aparece como denominador común la expresión “COOP” y el registro 915271 COOP COOPERATIVA FINANCIERA se solicitó ante el IMPI el 15 de noviembre de 2005 y se otorgó el 12 de diciembre de 2005.

Es titular del nombre de dominio <coopdesarrollo.com.mx>, y la Cooperativa, legalmente constituida desde el año de 1976, transformó su denominación social “Coopdesarrollo Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, en los años 1988-1989

De acuerdo con los resultados de la búsqueda de WHOIS el nombre de dominio en disputa <coopdesarrollo.org>, se registró el 22 de marzo de 2022.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en sus alegaciones que:

- 1) El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante y fue registrado el 22 de marzo de 2022, fecha posterior a la de la solicitud y registro de la marca de la Demandante.
- 2) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ni es comúnmente conocido en el mercado a través de los mismos. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso de los nombres de dominio en disputa.
- 3) La Demandante no tiene conocimiento o pruebas de que el Demandado haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legítima y/o legal de los nombres de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.
- 4) El nombre de dominio en disputa fue registrado a fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio comercial de la Demandante titular de la marca y reflejarla en el mismo.
- 5) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, e intentándose aprovechar de la labor, reputación y valor entre otras de las marcas de COOP COOPERATIVA FINANCIERA y diseño.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Idioma del Procedimiento

De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

El acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en inglés. La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español, lo anterior considerando que la Demandante es mexicana y el lugar de residencia de las partes es la Ciudad de México, en México en donde el idioma oficial es el español.

La Demandada, guardó silencio sobre la cuestión y no presentó objeciones o cuestionamientos al respecto. De acuerdo con dichos antecedentes, el Experto considera que se dan en el presente caso, razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español.

De conformidad con la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos; y
- ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Demandado no presentó contestación a la Demanda promovida por la Demandante, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 (a) del Reglamento; es decir, resolverá la Demanda 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.

En este orden de ideas, y puesto que el Demandado no presentó contestación a las alegaciones de la Demandante, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Demandado.

A. Identidad o similitud confusa

El nombre de dominio en disputa <coopdesarrollo.org> es confusamente similar a la marca COOP COOPERATIVA FINANCIERA ya que reproduce la denominación "COOP" parte relevante, distintiva y sobresaliente del registro 915271 de la Demandante. En los casos en que una parte dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca a los efectos de la Política. Más aun, en algunos casos, los grupos de expertos han tomado en cuenta el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio para confirmar la similitud confusa cuando parece *prima facie* que el demandado trata de apuntar a una marca a través del nombre de dominio en disputa. En este caso, el uso del nombre de dominio en disputa claramente apunta a las marcas de la Demandante lo que confirma la similitud confusa con la marca COOP COOPERATIVA FINANCIERA de la Demandante.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior genérico ("gTLD" por sus iniciales en inglés) ".org", es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.

A juicio del Experto, la Demandante ha acreditado 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 el nombre 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 demanda, 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;
- ii) el demandado (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;
- iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, la Demandante demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Demandado no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna del Demandado con la marca de la Demandante; (ii) que el Demandado 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 marca que aparecen en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Demandado no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Demandado para rebatir el caso *prima facie* de la Demandante, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo a las alegaciones por parte de la Demandante, las cuales no fueron refutadas por el Demandado, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado sin consentimiento de la Demandante y con la intención de desviar engañosamente a los consumidores ofreciendo los mismos servicios de las marcas de la Demandante, y aprovechándose de la amplia reputación desde 1976 en el mercado nacional. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte del Demandando, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Más aún como en el presente caso, en que la Demandante no otorgó licencia de uso o consentimiento alguno, para la utilización de su marca y a pesar de ello, el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para ofrecer en forma fraudulenta los servicios de la Demandante y con ello defraudar a los clientes de la misma, ostentándose como un sitio de la Demandante sin serlo atrayendo en forma indebida a los usuarios de la Demandante.

Ante estas conductas fraudulentas la Demandante presentó el 17 de enero del 2022 ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) una queja así como un correo electrónico a Página.mx sobre la usurpación del uso del sitio web de la Demandante.

En virtud de lo anterior, resulta evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa que imita en grado de confusión la marca COOP COOPERATIVA FINANCIERA, la denominación social de la Demandante, así como el nombre de dominio <coopdesarrollo.com.mx> de la Demandante, con la intención de desviar la atención de los consumidores e inducirlos a error o confusión en cuanto a la procedencia de los servicios o de quien los ofrece en venta.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo a la Política es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Demandado de mala fe.

El que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar con la marca COOP COOPERATIVA FINANCIERA de la Demandante y que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se ostente como un sitio de la Demandante sin serlo reproduciendo la marca COOP COOPERATIVA FINANCIERA y diseño de la Demandante, junto con el hecho de que la historia de la Demandante se remonta a 46 años de presencia en el mercado y que su registro de marca se concedió (el más antiguo en el año de 2005), con anterioridad al nombre de dominio en disputa, sirve para concluir el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior se sustenta, en que el Demandado probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Demandante y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la misma. Además, el Demandado no dio contestación formal a la Demanda, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro de los nombres de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se registró con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet haciendo creer al público consumidor, a través de la composición del nombre de dominio en disputa (confusamente similar a la marca COOP COOPERATIVA FINANCIERA) y un sitio web que imita y genera confusión con la marca COOP COOPERATIVA FINANCIERA y diseño de la Demandante, que existe algún vínculo con el Demandante o que le fue otorgada autorización por parte de éste, para utilizar en el nombre de dominio en disputa la marca en cuestión, así como la denominación social de la Demandante, siendo ello una evidencia de mala fe.

Así también por el hecho de que la Demandante es titular del nombre de dominio <coopdesarrollo.com.mx>.

Aunado a lo anterior, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para ofertar los mismos servicios a través de Internet dañando la reputación, prestigio y posicionamiento que a lo largo del tiempo ha adquirido por la Demandante a través de sus marcas.

Por otra parte, queda manifiesto no solo el registro, sino también el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa pues es utilizado con el fin de redireccionar automáticamente a los usuarios a un sitio web que no tienen relación con la Demandante.

Lo anterior robustece la convicción en el Experto, que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Demandante además de engañar a los usuarios de Internet, al hacerles creer que existe una relación o asociación con la Demandante.

El Demandado ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <coopdesarrollo.org>, sea transferido a la Demandante.

Martin Michaus-Romero

Martin Michaus-Romero

Experto Único

Fecha: 22 de julio de 2022