

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

ISISPHARMA France SAS c. Nancy Montes de Oca Duran / Enrique Martinez Pegueros

Caso No. DMX2022-0034

### **1. Las Partes**

La Promovente es ISISPHARMA France SAS, Francia representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

Los Titulares son Nancy Montes de Oca Duran / Enrique Martinez Pegueros, México.

### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <isispharma.com.mx>, <isispharma.mx>, <ruboril.com.mx>, <vitiskin.com.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 AKKY ONLINE SOLUTIONS.

### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de septiembre de 2022. El 21 de septiembre de 2022 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 septiembre de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Titulares son las personas que figuran como registrantes, 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 al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de septiembre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de octubre de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 18 de octubre de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 28 de octubre de 2022, 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.

### **Cuestión Previa – Consolidación de Titulares**

La Promovente solicitó la consolidación del procedimiento, toda vez que se instauró frente a dos diferentes titulares dentro de una sola controversia, ya que los cuatro nombres de dominio en disputa están bajo el control común, por lo que la consolidación sería justa y equitativa para las partes haciendo más eficiente el procedimiento.

La Promovente sustenta la petición de la consolidación tomando en cuenta:

- a) Los nombres de dominio en disputa <isispharma.mx>; <isispharma.com.mx>, <vitiskin.com.mx> y <ruboril.com.mx> usan la misma dirección postal en su información Whois y fueron registrados con Akky Online, S.A. de C.V.,
- b) Antes de que la Promovente enviase su primera carta de cese y desistimiento, los cuatro nombres de dominio en disputa utilizaban los mismos servidores de nombres.
- c) Uno de los Titulares, Enrique Martínez Pegueros, es el representante de “Derma Brands” y titular de <dermabrands.com.mx>, a cuya página web redireccionaba <vitiskin.com.mx> registrado por la otra Titular, Nancy Montes de Oca Durán, antes de que el Promovente enviase sus cartas de cese y desistimiento.

Cabe mencionar, que “Derma Brands, DE RL DE CV (Derma Brands)”, celebró un contrato de distribución exclusiva con la Promovente de fecha 11 de enero del 2011 y Enrique Martínez Pegueros actuó en representación y nombre de “Derma Brands”.

- a) El Nombre de Dominio en Disputa <isispharma.mx>, también registrado por Nancy Montes De Oca Duran, anteriormente redireccionaba a la página web de Derma Brands.
- b) Los servidores de nombre de <isispharma.mx>, <isispharma.com.mx> y <vitiskin.com.mx> fueron eliminados en la misma fecha, a pesar de su supuesta diferente titularidad. La fecha en la que la Promovente envió su primera carta de cese y desistimiento, fue el 1 de julio de 2022.

Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto también hará referencia a decisiones previas adoptadas bajo la Política UDRP y a la doctrina adoptada bajo la Política UDRP reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

La sección 4.11.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) establece algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta cuando se haya hecho una demanda contra múltiples titulares. Estas son:

- i) Si los nombres de dominio o las páginas web correspondientes están bajo control común;
- ii) Si la consolidación sería justa y equitativa para las partes.
- iii) La(s) identidad(es) de los registrantes, incluidos los seudónimos,
- iv) La información de contacto de los registrantes, incluidas la(s) dirección(es) de correo electrónico, la(s) dirección(es) postal(es) o el(los) número(s) de teléfono, incluido cualquier patrón de irregularidades,
- v) Las direcciones IP pertinentes, los servidores de nombres o el(los) alojamiento(s) web,
- vi) El contenido o el diseño de los sitios web correspondientes a los nombres de dominio en disputa,
- vii) La naturaleza de las marcas en cuestión

Así también existen precedentes sobre la petición de consolidación. Estos han sostenido que atendiendo a las circunstancias del procedimiento y a la falta de contestación de los titulares el Experto considera que las pruebas aportadas por la Promovente, resulta suficiente a efecto de demostrar la existencia de un control común respecto de los nombres de dominio en disputa, por lo que es justificada la petición de la Promovente aunado al hecho de que la consolidación de que las controversias es justa y equitativa para todas las partes y eficiente desde el punto de vista procedimental ver Mejeriforeningen *Danish Dairy Board v. Wang Liqun y Minh Duc Tieu*, Caso OMPI No. [DMX2017-0013](#), (Ver *Hoffmann-La Roche AG v. Binero AB, Netfirms AB / Igor Ivanov, Binero AB, Netfirms AB / Tigran Mosisyan, Private Person, Kseniya S Dzhabbarova, Kseniya Dzhabbarova, Wuxi Yilian LLC / Alexis Uvarovis, Flee Ventures 4, Vladimir Kiskov, Konayem Temirtassova, Kravtsov Alexander, Alexander Kravtsov, Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Danilo Krasko*, Caso OMPI No. [D2016-0517](#)).

Con base en las pruebas exhibidas, consideraciones señaladas, así como con apoyo en las facultades conferidas en el Artículo 12(e) del Reglamento, en la que el Experto decidirá sobre la petición de una parte que solicite la acumulación de múltiples controversias en materia de nombres de dominio y de conformidad con la Política y del Reglamento, así como con base en la Sección 4.11.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) que establece algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta cuando se haya hecho una demanda contra múltiples titulares, se considera procedente la petición de Consolidación del procedimiento y por ende de los Titulares citados, a quienes se les identificará en la presente Resolución, cuando se considere necesario como "Titulares Consolidados" o de manera indistinta como el "Titular".

#### **4. Antecedentes de Hecho**

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

- 1) Es una empresa que tiene su domicilio social en Wasquehal, Francia.
- 2) Ha elaborado y comercializado sus productos de cuidado de la piel bajo la marca ISISPHARMA a partir del 2002.
- 3) Cuenta con sus propios laboratorios de estudio y desarrollo de tratamientos, investigando las combinaciones exclusivas de ingredientes que puedan tratar y prevenir los problemas de la piel.
- 4) Los productos de la Promovente se producen en las unidades de producción de la Promovente en Francia en conformidad con la reglamentación francesa y de la Unión Europea.
- 5) La marca ISISPHARMA es famosa y reconocida mundialmente y es prescrita por dermatólogos y recomendada por farmacéuticos en más de 80 países en 5 continentes.

- 6) Su visión es crear una dermatología accesible, colaborativa y transparente lo que consigue mediante un estudio profundo de los mecanismos naturales y disruptivos de la piel con el objeto de preservar y restaurar su equilibrio natural a través de soluciones eficaces y adaptadas.
- 7) Trabaja como una comunidad de encima de 14,000 dermatólogos y su amplia gama de productos innovadores se venden en más de 40,000 farmacias y tiendas de salud y belleza alrededor del mundo.
- 8) Las marcas VITISKIN y RUBORIL corresponden a dos de sus tratamientos para pieles. La primera para tratar pieles con manchas blancas causadas por falta de pigmentación y es una solución eficaz que tiene la capacidad de estimular la pigmentación en la piel. Mientras que la gama de productos bajo la marca RUBORIL, fueron rigurosamente formulados para ofrecer soluciones a cada tipo de enrojecimiento de la piel. La rutina completa de RUBORIL incluye productos de higiene de cuidados y de protección solar para calmar y equilibrar la piel sensible, enrojecida e incómoda.
- 9) Promueve su conjunto de productos y marcas predominantemente mediante su página web, hospedada en su nombre de dominio principal <isispharma.com>, registrado desde el 18 de abril del 2005. Esta página ha recibido más de 3'000,000 de visitas individuales en el periodo de 12 meses entre agosto del 2021 y julio del 2022.
- 10) Tiene una presencia en las redes sociales y cuenta con más de 200.000 seguidores en Facebook y 16.700 en Instagram.
- 11) Es titular de diversos registros de marca ISISPHARMA, VITISKIN y RUBORIL, registradas en distintos países incluyendo México, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), en particular:

Marca Registrada	Jurisdicción / Oficina	Número de Concesión	Fecha de Concesión	Clase
ISISPHARMA	INPI	1754845	17.05.2017	5
ISISPHARMA	INPI	1762130	09.06.2017	3
ISISPHARMA	WIPO	1209350	04.02.2014	3, 5
VITISKIN	INPI	1395680	06.09.2013	5
VITISKIN	WIPO	1296395	04.02.2016	3, 5
RUBORIL	INPI	1549187	22.06.2015	5
RUBORIL	INPI	1550526	25.06.2015	5
RUBORIL	WIPO	1290132	04.02.2016	3, 5

- 12) Así también, la Promovente promueve su conjunto de productos y marcas, predominantemente mediante su página web, hospedada en su nombre de dominio principal <isispharma.com>, registrado desde el 18 de abril del 2005. También es titular de los nombres de dominio <isispharmamexico.com>, el 16 de mayo del 2022 <vitiskin.com>, registrado el 20 de octubre del 2006, <ruboril.com> el 21 de marzo del 2020,

Las fechas de registro de los nombres de dominio son las siguientes:

- a) <isispharma.mx> 4 de septiembre de 2021
- b) <isispharma.com.mx> 17 de Febrero de 2011
- c) <vitiskin.com.mx> 3 de septiembre de 2016
- d) <ruboril.com.mx> 4 de marzo de 2015

Los nombres de dominio en disputa solían redireccionar a páginas web que promovían y vendían productos de la Promovente y posteriormente productos de la competencia de la Promovente. Actualmente, solo el nombre de dominio en disputa <ruboril.com.mx> redirecciona a una página web que promueve y vende productos de la competencia de la Promovente, resto de los nombres de dominio en disputa resuelven a un sitio inactivo.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Promovente

1) Sostiene que los cuatro nombres de dominio en disputa están bajo control común del Titular, toda vez que se registraron con el mismo Agente Registrador, utilizando los mismos servidores de nombre y han estado vinculados con páginas web idénticas o casi iguales a pesar de la supuesta diversidad de titulares. En este sentido, todos los nombres de dominio en disputa han redireccionado a los usuarios a las páginas web de “Derma Brands, DE RL DE CV (Derma Brands)”, (en lo sucesivo “Derma Brands”), en las que se ofrecían productos y tratamientos para pieles que compite con los de la Promovente.

2) El 11 de enero del 2011, la Promovente firmó un acuerdo comercial con “Derma Brands”. Dicho acuerdo es un Contrato de Distribución Exclusiva en México por virtud del cual, “Derma Brands”, fungiría como distribuidor exclusivo de los productos de la Promovente.

3) El contrato fue firmado por el Titular Enrique Martínez Pegueros, en representación de “Derma Brands”. La duración del contrato fue de 5 años renovable automáticamente por periodo de la misma duración de acuerdo con las metas logradas basadas en el modelo de negocio previsto, pudiéndose dar por terminado por cualquiera de las partes, notificándole a la otra por correo, 6 meses antes de la fecha de vencimiento. Las partes acordaron (Cláusula 14) que la no renovación del contrato no les confería a ninguna de ellas derechos de compensación.

4) En el contrato de distribución exclusiva, no se autorizó explícitamente el registro de nombres de dominio que contienen sus marcas, como tampoco se autorizó expresamente el registrar las marcas de la Promovente a nombre de “Derma Brands” o del Titular de los nombres de dominio en disputa.

5) Así tampoco, se otorgó autorización o consentimiento a terceros para registro de los nombres de dominio en disputa y que reproducen las marcas de su propiedad.

6) El 3 de julio del 2020, la Promovente notificó al Titular. Enrique Martínez Pegueros en su carácter de representante de “Derma Brands” la no renovación del contrato de distribución en México y en el texto de la misma señala que de conformidad con el Artículo 14 del acuerdo y la fecha acordada, la presente cooperación bajo el modelo actual finalizaría el 10 de enero del 2021.

De acuerdo con el segundo párrafo de la Cláusula 14 del contrato de distribución exclusiva, en el caso de la no renovación o cancelación del contrato conforme con lo previsto en la Cláusula 13, el distribuidor se compromete a realizar todas las gestiones y proporcionar todos los documentos necesarios para transferir los registros de los productos y el derecho de promoción y venta de los productos (enumerados en el anexo 1) a cualquier nuevo distribuidor designado por la empresa

Los nombres de dominio en disputa son similares hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Promovente, y fueron registrados con fecha posterior a la firma del contrato de distribución exclusiva entre la Promovente y “Derma Brands”, fungiendo como su representante quien se constituye como uno de los Titulares bajo control común de los cuatro nombres de dominio en disputa.

7) El 1 de julio del 2022, la Promovente envió a los Titulares una comunicación solicitándoles a cada uno de ellos, que en su carácter de titular de las marcas ISISPHARMA, VITISKIN y RUBORIL, las cuales se encuentran registradas en diversos países y que la marca ISISPHARMA es una marca conocida mundialmente para “productos prescritos por dermatólogos y recomendada por farmacéuticos” en más de 80 países, se abstuvieran de utilizarlas, ofrecer productos bajo la misma así como prestar servicios a través de los nombres de dominio en

disputa pues con ello estaban engañando al público consumidor. Estas comunicaciones se enviaron a la atención los Titulares.

8) El 11 de julio de 2022, les envió un recordatorio y el 18 de julio de 2022 uno más a la atención del Titular Enrique Martínez Pegueros, sin que del expediente se desprenda que haya habido alguna respuesta o contestación por parte de los titulares consolidados.

9) En lo que se refiere a los nombres de dominio en disputa cuyo Titular no forma parte del contrato de distribución, ni actúa en representación de "Derma Brands", pero se encuentran bajo el control común, toda vez que usan la misma dirección postal en su información, debe señalarse que son similares hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Promovente.

10) Los Titulares consolidados, no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa, ni son comúnmente conocidos en el mercado a través de los mismos. Así tampoco, acreditaron la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso de los nombres de dominio en disputa.

11) Los nombres de dominio en disputa fueron registrados y utilizados de mala fe, puesto que los Titulares consolidados tenían pleno conocimiento de la existencia, labor y reputación de la Promovente y el valor de sus marcas, además de las actividades comerciales de la Promovente en múltiples países, particularmente por la firma del contrato de distribución exclusiva de fecha 11 de enero del 2011 y que se notificó su terminación el 10 de enero del 2020.

## **B. Titular**

Los Titulares no contestaron a las alegaciones de la Promovente.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con la Política, la Promovente debe acreditar los siguientes tres elementos con el fin de obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa:

i) los nombres de dominio en disputa son idénticos o semejantes 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;

ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa;

iii) y los nombres de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 (e) y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia 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 los Titulares consolidados no presentaron contestación a las alegaciones de la Promovente, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Promovente, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectarlo.

**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**

La Promovente demostró tener derechos sobre las marcas ISISPHARMA, VITISKIN y RUBORIL. Los nombres de dominio en disputa son similares en grado de confusión a las marcas ISISPHARMA, VITISKIN y RUBORIL de la Promovente ya que las mismas se reproducen íntegramente y son reconocibles en los nombres de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.com.mx” y “.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente 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 los nombres 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 controversia, se han utilizado los nombres 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;
- ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres 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;
- iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres 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.

En opinión del Experto, la Promovente demostró *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos de los Titulares consolidados sobre los nombres de dominio en disputa.

En este orden de ideas, los Titulares consolidados no presentaron contestación alguna, ni refutaron las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de los Titulares consolidados en los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que los nombres de dominio en disputa no se utilizaban en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios ; (ii) que ninguno de los Titulares consolidados es conocido por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marcas que aparecen en los nombres de dominio en disputa; y (iii) que ninguno de los Titulares consolidados hacen un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar los Titulares consolidados, ni haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso *prima facie* de la Promovente. A la vista de la composición de los nombres de dominio en disputa y considerando su uso (respecto del cual el Experto nota que al momento de la presentación de la Solicitud los nombres de dominio en disputa redirigían a sitios web que

incluían productos de terceros, o los nombres de dominio en disputa ya no dirigen a un sitio web activo), el Experto concluye que los Titulares consolidados no tienen derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa a los efectos de la Política.

De acuerdo con las alegaciones por parte de la Promovente, las cuales no fueron refutadas por los Titulares consolidados, la intención de los Titulares consolidados con respecto a los nombres de dominio en disputa es la de desviar engañosamente a los consumidores, aprovechándose indebidamente de la amplia reputación de la Promovente en el mercado, con quien celebró el contrato de distribución exclusiva, el cual no confería autorización alguna para el registro de los nombres de dominio en disputa incorporando las marcas de la Promovente. Al respecto, el Experto nota que el contrato de distribución exclusiva señalaba que toda actividad de publicidad debería ser aprobada previamente por la Promovente en cuanto a su contenido. Si bien el contrato no regula los medios que el Titular podía utilizar para la distribución, ni el registro o uso de un nombre de dominio para llevar a cabo su actividad, el Experto nota que en el momento de la presentación de la Solicitud dicha relación está terminada y además los nombres de dominio en disputa habrían sido utilizados posteriormente para redirigir a sitios web con productos de terceros.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio en disputa como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación o relación comercial con la marca de la Promovente. Más aún cuando ésta última se había dado por terminada al notificarle a “Derma Brands”, representada por uno de los Titulares consolidados, dicha terminación y a pesar de ello, los nombres de dominio en disputa (que son idénticos a las marcas de la Promovente) se utilizarían para redirigir a un sitio web con productos de terceros, siendo susceptible de crear confusión por asociación con la marca de la Promovente. Con la conducta anterior, se incurre en un uso indebido de las marcas de la Promovente, haciéndole creer al público consumidor, la existencia de una relación o asociación o la vigencia de un contrato de distribución que se dio por terminado y con ello atraerlo para venderle también productos que no tienen relación alguna con los de la Promovente.

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

### **C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe**

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

- i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres 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 los nombres de dominio; o
- ii) se ha registrado los nombres 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 los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) se ha utilizado los nombres 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.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa fueron utilizados por los Titulares consolidados de mala fe, con base en lo siguiente:

- 1) Los Titulares consolidados, no dieron contestación a la Solicitud de la Promovente, ni aportaron evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.
- 2) El contrato de distribución exclusiva, celebrado por la Promovente y “Derma Brands” representada por uno de los Titulares consolidados, no confería autorización alguna para la utilización de las marcas ISISPHARMA, VITISKIN y RUBORIL como parte de los nombres de dominio en disputa. Tampoco puede entenderse que dicho contrato legitima a los Titulares consolidados para la redirección de los nombres de dominio en disputa a un sitio web con productos de terceros.
- 3) El uso indebido por parte de los Titulares consolidados de los nombres de dominio en disputa, ya sea uno actuando en nombre y representación de “Derma Brands” o a título personal, así como el que no forma parte del contrato, se continuo llevando a cabo, a pesar de que se había dado por concluida la relación comercial derivada del contrato de distribución exclusiva, que de igual manera no contemplaba la autorización del uso de las marcas de la Promovente en los nombres de dominio en disputa. Lo anterior manifiesta la mala fe de los Titulares consolidados en el uso de los nombre de dominio en disputa.
- 4) Por otra parte, el Experto nota que con el redireccionamiento de los nombres de dominio en disputa que utilizan las marcas ISISPHARMA, VITISKIN y RUBORIL de la Promovente a sitios web que ofrecen productos de la competencia de la Promovente, se está aprovechando de la potencial confusión en el público consumidor.

Por ello, el Experto considera que dicho uso crea un riesgo de confusión por asociación con las marcas de la Promovente, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de los nombres de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos (sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

- 5) Aunado a lo anterior, el Experto considera que los Titulares consolidados han usado los nombres de dominio en disputa de mala fe, aprovechándose del buen nombre y prestigio de la Promovente al hacerles creer a los usuarios de Internet, que se tratan de nombres de dominio de la Promovente o asociados a la Promovente y vender productos u ofrecer servicios distintos de los de la Promovente.

Los Titulares consolidados han incurrido en mala fe de conformidad con el artículo 1(a) de 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 artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa, <isispharma.com.mx>, <isispharma.mx>, <ruboril.com.mx>, <vitiskin.com.mx> sean transferidos a la Promovente.

*/Martin Michaus Romero/*

**Martin Michaus Romero**

Experto Único

Fecha: 10 de noviembre de 2022