

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

Eduardo García Gutiérrez c. Guillermo Pérez Romo  
Caso No. D2023-0166

### **1. Las Partes**

El Demandante es Eduardo García Gutiérrez, México, representado por Santamarina y Steta, S.C., México.

El Demandado es Guillermo Pérez Romo, México.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <farmaciadermaplastic.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es FastDomain, Inc.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de enero de 2023. El 13 de enero de 2023 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día 13 de enero de 2023 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación a las partes el 17 de enero de 2023 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El 20 de enero de 2023 el Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español, en tanto el Demandado no presentó comunicación alguna en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda cumplía 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, dando comienzo al procedimiento el 23 de enero de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de febrero de 2023. El Centro notó que la comunicación de la notificación de la Demanda no fue entregada al contacto administrativo y técnico,

por lo que otorgó al Demandado cinco días adicionales para indicar si deseaba participar en este procedimiento. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes el comienzo del proceso de nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos el 24 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 2 de marzo de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **A. Cuestión Procedimental: Idioma del procedimiento**

De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y el Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, aduciendo que ambas Partes desarrollan su actividad económica en México. El Demandado no contestó la solicitud del Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las Partes fueron en inglés y en español. Este Experto nota que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa muestra contenidos en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español (en el mismo sentido, *Ford Motor Company, S.A. de C.V. c. Andrés Romero*, Caso OMPI No. [D2019-1759](#)).

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

El Demandante tiene derechos sobre la marca DERMAPLASTIC y diseño (“DERMAPLASTIC-1”), registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), incluyendo: registro No. 931085 en clase 44, otorgado el 26 de abril de 2006; registro No. 1474812 en clase 41, otorgado el 25 de agosto de 2014; y registro No. 1589127 en clase 35, otorgado el 13 de noviembre de 2015. El Demandante también tiene derechos sobre otra marca DERMAPLASTIC y diseño (“DERMAPLASTIC-2”) (seguida de MEDICINA Y BELLEZA con el carácter de leyendas no reservables), registrada ante el IMPI, registro No. 2284217 en clase 35, otorgado el 10 de agosto de 2021.

El Demandante aparece como uno de los socios fundadores de Servicios Médicos Dermoplásticos Asociados, S.C. (“Servicios”), una sociedad formada en México en junio de 2004 y que tiene como objeto social, entre otros, la prestación de servicios médicos, particularmente en las especialidades de dermatología y cirugía plástica y reconstructiva, así como la combinación de esfuerzos, recursos, conocimientos y experiencia de sus socios para la prestación de servicios médicos profesionales.

El Demandante aparece como registrante del nombre de dominio <dermaplastic.com> creado el 2 de marzo de 2005.

El Demandado aparece como solicitante ante el IMPI (i) del registro de la marca DERMA PLASTIC y diseño en clase 35, expediente No. 1360239, fecha legal 20 de marzo de 2013, y (ii) del registro de otra marca DERMA PLASTIC y diseño en clase 35, expediente No. 2121769, fecha legal 25 de octubre de 2018, y ambas con fecha declarada de primer uso 2 de mayo de 2007.

El nombre de dominio en disputa fue creado el 30 de noviembre de 2012. De conformidad con la información que obra en el expediente, anterior a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros: un diseño seguido de “derma plastic” en letras estilizadas,<sup>1</sup> “Farmacia Derma Plastic – Farmacia Digital de Productos Dermatológicos”, “PROTECCIÓN SOLAR Protege tu piel no solo del sol”, “MAQUILLAJES Amplia cobertura que no daña tu piel”, “ANTIEDAD Retrasa el paso del tiempo en tu piel”, “CAPILARES Una solución para cada tipo de cabello”, “PRODUCTOS

---

<sup>1</sup> Este Experto nota que esa imagen del diseño seguido de “derma plastic” en letras estilizadas es sustancialmente igual a la contenida en la solicitud de la marca DERMA PLASTIC y diseño, expediente No. 2121769, antes referida.

DESTACADOS”, “SVR Ampoule Protect E Serum... ~~\$1,390.00~~ \$1,320.50”, “Filorga Detox Body Treatment... ~~\$1,360.00~~ \$1,292.00”, “ENVÍO GRATIS APARTIR DE \$3,000 PESOS DE COMPRA”, “+52 (449) 153 [...] ¡CONTÁCTANOS!”, “DIRECCIÓN: Plaza Universidad Loc. 15 Av. Universidad [...]”, “Sucursales”, “Aguascalientes”, “Guadalajara”, “San Luis Potosí”, “León, Guanajuato”.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

Los alegatos del Demandante se pueden resumir como sigue.

Bajo los registros de marca del Demandante se han prestado de manera continua, entre otros, servicios de tratamiento médico y consultas médicas, en los cuales necesariamente están involucrados productos como los que se encuentran en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa. El Demandante es titular del nombre de dominio <dermaplastic.com>, a través de cuyo sitio web se ofrecen productos similares a los que se encuentran en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, que a su vez guardan estrecha relación con los servicios cubiertos por los registros de marca del Demandante.<sup>2</sup>

A pesar de que a través del nombre de dominio en disputa se ofrecen productos y no servicios, lo cierto es que esos productos guardan relación con los servicios cubiertos por los registros de marca del Demandante, prestados por sí mismo o a través de licenciatarias autorizadas que tienen por objeto prestar toda clase de servicios médicos, incluyendo aquellos relacionados con la dermatología, cirugía plástica y reconstructiva,<sup>3</sup> y por lo tanto existe un riesgo de confusión y asociación que causa perjuicio al Demandante y que vulnera sus derechos de propiedad industrial.

El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión con las marcas del Demandante. La similitud en grado de confusión se actualiza toda vez que el nombre de dominio en disputa utiliza como su elemento central el conjunto “dermaplastic”, agregando como elemento adicional una palabra genérica y sin distintividad como lo es “farmacia”. La baja fuerza distintiva de la palabra “farmacia” se hace evidente además si se toma en consideración que ésta guarda una estrecha relación con el tipo de establecimientos en los cuales pueden encontrarse y adquirirse los productos que ofrece el Demandado bajo el nombre de dominio en disputa, a saber productos dermatológicos.

El Demandado carece de interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa toda vez que el Demandante es titular del nombre de dominio <dermaplastic.com>, prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa, en los que se encuentran productos similares.

De una consulta en la base de datos del IMPI, se desprende que únicamente existen cuatro registros marcarios para la denominación “dermaplastic”, los cuales pertenecen al Demandante, por lo que es claro que es el Demandante quien cuenta con un interés legítimo real para el uso de nombres de dominio que implementen el término “dermaplastic” como elemento central y distintivo.

---

<sup>2</sup> El Demandante acompañó a la Demanda capturas de imágenes del sitio web vinculado a <dermaplastic.com> que mostraban los productos que se ofertan en el mismo, todos ellos mostrando la marca DERMAPLASTIC-2. Vistos los alegatos del Demandante, el 9 de marzo de 2023 este Experto visitó los sitios web vinculados al nombre de dominio en disputa y a <dermaplastic.com> (véase la sección 4.8 de 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](#)”)).

<sup>3</sup> El Demandante acompañó a la Demanda copias de un número de facturas emitidas en 2013 y 2014 por Servicios, todas por concepto de consulta médica o tratamiento médico o tratamiento médico integral. Igualmente, el Demandante acompañó a la Demanda copias de los contratos de licencia de uso de marca celebrados entre el Titular y Servicios, el 25 de octubre de 2009 respecto al registro No. 931085, y el 2 de junio de 2014 respecto a los registros Nos. 1474812 y 1589127.

El Demandado no cuenta con registro alguno para la denominación “dermaplastic” o alguna otra similar. Una de sus solicitudes de marca fue abandonada, mientras que la otra fue negada por el IMPI con base en que resultaba semejante en grado de confusión al registro No. 1589127 de DERMAPLASTIC-1 del Demandante. La falta de interés legítimo y el conocimiento de ello por el Demandado se acredita a través del oficio del IMPI mediante el cual al Demandado le fue negado el registro de marca por resultar semejante en grado de confusión al registro de DERMAPLASTIC-1 del Demandante.<sup>4</sup>

El Demandante alega que “haciendo especial énfasis en los supuestos establecidos en el párrafo 4.c) de la Política, resulta importante señalar que al ser el titular del nombre de dominio en disputa una persona física, resulta razonable concluir que puede ser este corrientemente conocido por el nombre de dominio [en disputa]”, “más aún cuando de dicho sitio web no se desprende referencia alguna al demandado”.

Derivado del uso comercial que el Demandado hace respecto del nombre de dominio en disputa, y tomando en consideración los registros de marca del Demandante que anteceden su creación, así como el registro previo por parte del Demandante del nombre de dominio <dermaplastic.com>, puede desprenderse el mejor derecho del Demandante sobre el nombre de dominio en disputa, así como la intención del Demandado de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre de la marca DERMAPLASTIC del Demandante con un ánimo de lucro.

El nombre de dominio en disputa fue solicitado y ha sido utilizado de mala fe. Desde marzo de 2005 el Demandante es titular del nombre de dominio <dermaplastic.com>, en cuyo sitio web el Demandante ofrece tanto diversos tipos de servicios relacionados con consultas, tratamiento médico y comercialización de cosméticos, y al mismo tiempo ofrece dichos productos cosméticos. No fue sino hasta noviembre de 2012 que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa, esto es, 7 años después de que el Demandante registrase el dominio <dermaplastic.com> y 6 años después de que el Demandante obtuviese el registro de DERMAPLASTIC-1.

Sin perjuicio de la mala fe que se desprende en el registro del nombre de dominio en disputa, su uso de mala fe se acredita toda vez que el Demandado tiene conocimiento de la semejanza en grado de confusión que existe entre el nombre de dominio en disputa y los registros marcarios del Demandante. El 25 de octubre de 2018 el Demandado solicitó el registro de la marca DERMA PLASTIC y diseño, misma que fue negada por el IMPI por estimarla semejante en grado de confusión al registro No. 1589127 de DERMAPLASTIC-1 del Demandante. Al menos desde el año 2019, fecha de la resolución de negativa del IMPI, el Demandado tiene certeza de que la autoridad en México, lugar donde lleva a cabo sus actividades comerciales, estima que el elemento central del nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a DERMAPLASTIC-1. No obstante lo anterior, el Demandado ha continuado usando el nombre de dominio en disputa y la denominación Farmacia Derma Plastic para ofrecer productos que guardan una estrecha relación con los servicios cubiertos por las marcas del Demandante, así como los mismos o similares productos a los que ofrece este último.

Existe una clara intención del Demandado, al momento del registro del nombre de dominio en disputa, de perturbar la actividad comercial del Demandante, buscando además atraer, con ánimo de lucro, usuarios a su sitio web mediante el escenario de confusión deliberadamente creado por el Demandado y del cual es plenamente consciente en virtud de la ya juzgada semejanza que existe entre el elemento central del nombre de dominio en disputa y las marcas DERMAPLASTIC del Demandante.

El Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

---

<sup>4</sup> Vistos los alegatos del Demandante y los documentos que acompañó a la Demanda, el 8 de marzo de 2023 este Experto consultó los expedientes de dichas solicitudes de registro de marca del Demandado y de las marcas del Demandante en el sitio web del IMPI.

## 6. Debate y conclusiones

Si bien es cierto que la falta de contestación del Demandado da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce *per se* en una resolución favorable para el Demandante (véanse *Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu*, Caso OMPI No. [D2003-0465](#), y la sección 4.3 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez el Demandante pudiera haber presentado argumentos mejor elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento.<sup>5</sup>

Ahora bien, 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 industrial.<sup>6</sup>

### A. Identidad o similitud confusa

El Demandante ha acreditado tener derechos sobre las marcas DERMAPLASTIC y diseño, las cuales tiene registradas en México.

Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas el elemento figurativo de una marca no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, *The Commissioners for HM Revenue and Customs v. James Gamme*, Caso OMPI No. [D2017-0350](#) y *SWATCH AG v. Stefano Manfroi*, Caso OMPI No. [D2003-0802](#)).

Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a dichas marcas del Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad el elemento nominativo de dichas marcas, precedido de “farmacia”, percibiéndose que dicho elemento nominativo de las marcas del Demandante es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “farmacia” evite que haya, para efectos de la Política, similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y esas marcas del Demandante (véanse las secciones 1.7 y 1.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política.

---

<sup>5</sup> Véase *Jones Apparel Group, Inc. v. jonesapparelgroup.com*, Caso OMPI No. [D2001-0719](#): “it is not this Panel’s role to perfect a poor pleading”. Véase también *Digital Ground LLC v. Franco Chile Aravena*, Caso OMPI No. [D2012-1957](#): “reiterates that it is Complainant’s responsibility to present its case with appropriate arguments and evidence”.

<sup>6</sup> 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 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”.

## B. Derechos o intereses legítimos / Registro y uso de mala fe

Es habitual que los grupos de expertos bajo la Política consideren las cuestiones de derechos o intereses legítimos y de registro y uso de mala fe por separado. Sin embargo, en un caso como el presente, resulta más conveniente considerarlas juntas.

El Demandante asevera que el Demandado carece de registros marcarios en México para “dermaplastic” u otra similar, y refiere 2 solicitudes de registro de marca presentadas por el Demandado ante el IMPI, alegando que una de ellas se encuentra abandonada y que la otra le fue negada. Este Experto hace notar que no se requiere ser titular de una marca, registrada o no, para tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio.

Respecto al expediente No. 1360239, relativo a la solicitud de registro de la marca DERMA PLASTIC y diseño en clase 35, presentada por el Demandado el 20 de marzo de 2013, consta que el IMPI emitió un oficio de cita de anterioridad en junio de 2013 citando el registro No. 360603 de la marca DERMOPLAST (de la que es titular un tercero), habiendo presentado una respuesta el Demandado en agosto de 2014. Si bien también consta que en octubre de 2018 el Demandado solicitó al IMPI le expidiese reposición del correspondiente título de registro de marca (sin que aparezca resolución alguna relativa a su eventual emisión), en la resolución de negativa de registro emitida bajo el expediente No. 2121769 (abajo referido), el IMPI estableció que la solicitud tramitada bajo este expediente No. 1360239 había causado abandono según publicación hecha en marzo de 2016 en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cabe señalar que, no obstante que para esas fechas el Demandante ya había obtenido el primer registro de su marca DERMAPLASTIC-1, registro No. 931085, el mismo no fue citado en este expediente como anterioridad por el IMPI, muy probablemente por estar registrada la marca del Demandante en clase 44, amparando servicios médicos y cuidados de higiene y belleza de personas, en tanto la solicitud de marca del Demandado se presentó en clase 35.

Respecto al expediente No. 2121769 relativo a la solicitud de registro de otra marca DERMA PLASTIC y diseño en clase 35, presentada el 25 de octubre de 2018, el Demandante alega que se acredita la falta de interés legítimo y el conocimiento de ello por el Demandado con el oficio emitido por el IMPI negando al Demandado el registro de la misma por ser semejante en grado de confusión al registro No. 1589127 en clase 35 de la marca DERMAPLASTIC-1 del Demandante. De acuerdo a la documentación proporcionada por el Demandante y a la que obra en la base de datos del sitio web del IMPI: (i) dicho registro de la marca DERMAPLASTIC-1 en clase 35 se solicitó en marzo de 2014 y se obtuvo en noviembre de 2015, (ii) la cita de anterioridad la emitió el IMPI en marzo de 2019, en tanto el oficio de negativa del IMPI se emitió en noviembre de 2019. Además, en dicha base de datos del IMPI consta que en diciembre de 2019 el Demandado presentó un recurso de revisión<sup>7</sup> en contra de esa negativa del IMPI (sin que aparezca constancia alguna de que dicho recurso de revisión ya hubiese sido resuelto), y esa base de datos del IMPI muestra estar aún “en trámite” esa solicitud (*i.e.*, aparentemente no ha causado abandono). Como lo hace notar el Demandante, la cita de anterioridad y la negativa de registro ocurrieron en fecha posterior al registro del nombre de dominio en disputa. Así, el Demandante alega que al menos desde el año 2019 el Demandado tenía certeza de que el elemento central del nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca DERMAPLASTIC-1 del Demandante, de donde en opinión de este Experto se pudiese deducir, *a contrario sensu*, que al momento de registro del nombre de dominio en disputa el Demandado no tenía conocimiento de las marcas del Demandante.

Por otra parte, es de llamar la atención que en el expediente relativo al registro de DERMAPLASTIC-1 en clase 35 del Demandante, consta que en febrero de 2015 el IMPI le citó como anterioridad la solicitud de registro de marca del Demandado, expediente No. 1360239 arriba referido, y que en mayo de 2015 el Demandante dio contestación a esa cita de anterioridad aduciendo, *inter alia*, que la marca DERMA PLASTIC solicitada por el Demandado y la marca DERMAPLASTIC-1 del Demandante no guardaban

---

<sup>7</sup> Este Experto nota, en dicho recurso de revisión, que el Demandado se duele que no se haya tomado en consideración la existencia de Derma Plast, S.A. de C.V., constituida en diciembre de 2012, sin que aporte mayor explicación sobre su relevancia en el caso materia de dicho recurso.

“ semejanza que pudiera confundir al público consumidor”, enfatizando el hecho de que la marca DERMA PLASTIC del Demandado se integraba por 2 palabras, y que el tipo y estilo de letras y diseño gráfico de ambas era totalmente distinto, remarcando que “ los elementos gráficos y fonéticos que componen las marcas en conflicto, se traducen como elementos que les otorgan plena distintividad [...] las diferencias son tales que de ninguna manera pueden considerarse semejantes en grado de confusión”. Pareciera, entonces, que la distintividad de las marcas DERMPLASTIC del Demandante descansa, en gran medida y en opinión del Demandante, en el diseño de las mismas y no en su elemento nominativo, lo que minimizaría cualquier posible riesgo de confusión en el público consumidor.

Como se apuntó líneas arriba, las 2 solicitudes de marca del Demandado se hicieron en clase 35, ambas con fecha declarada de primer uso en mayo de 2007, fecha anterior a la solicitud de DERMPLASTIC-1 en clase 35. Cabe además señalar que en la solicitud de registro de DERMPLASTIC-1 en clase 35 que el Demandante acompañó a la Demanda, éste señaló que dicha marca no se había usado. De lo anterior se infiere que a marzo de 2014 el Demandante no había usado su marca DERMPLASTIC-1 en clase 35, esto es, para la comercialización de productos, en tanto que el Demandado había estado usando sus marcas DERMA PLASTIC en esa misma clase 35 desde el 2007, según lo indicó el propio Demandado en la solicitud correspondiente.

El Demandante aduce que no se desprende referencia alguna al Demandado en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, pero que, al ser el Demandado una persona física, resulta razonable concluir que éste puede ser corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa. Llama la atención dicho alegato del Demandante toda vez que pareciera reconocer la posibilidad de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, lo que bajo el párrafo 4.c.ii) de la Política serviría para acreditar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

De la evidencia y alegatos aportados por el Demandante se infiere que, a los efectos de la Política, las actividades realizadas a través del nombre de dominio en disputa constituyen un negocio genuino y legítimo.

Del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se desprende que: (i) el mismo se usa para ofertar productos relativos al cuidado de la piel de diversas marcas; (ii) en el mismo aparece la imagen de la marca DERMA PLASTIC y diseño materia de la solicitud de registro de marca del Demandado, expediente No. 2121769, cuyo diseño es distinto al de las marcas DERMPLASTIC y diseño del Demandante; (iii) en el mismo aparece información de contacto y ubicación de sucursales; (iv) en el mismo no aparecen las marcas DERMA PLASTIC y diseño del Demandante; (v) en el mismo no se aprecia referencia alguna al Demandante y/o Servicios; (vi) en el mismo no se aprecia que se publiciten servicios o tratamientos médicos.

Por otra parte, el sitio web vinculado al nombre de dominio <dermaplastic.com> del Demandante muestra de forma prominente su marca DERMPLASTIC-2 seguida de “Medicina y Belleza”. Dicho sitio web se usa para publicitar de forma prominente en su página de inicio terapias faciales y corporales, terapia médica para manchas, acné, flacidez y arrugas; remodelación corporal con y sin cirugía, depilación láser, procedimiento facial con cirugía y tratamientos médicos faciales; y bajo otra página del mismo correspondiente a la pestaña de “Farmacia” se ofertan también productos para el cuidado de la piel que muestran en su etiqueta la marca DERMPLASTIC-2. Dado que el Demandante obtuvo el registro de su marca DERMPLASTIC-1 en clase 35 en 2015 (y el registro de su marca DERMPLASTIC-2 en clase 35 en 2021), cabe preguntarse si fue en ese año 2015 (o después, en 2021) que el Demandante empezó a usar su marca específicamente para comercializar productos para el cuidado de la piel, actividad que aparentemente ya realizaba el Demandado desde 2007 bajo sus solicitudes de registro de marca DERMA PLASTIC y, probablemente, bajo el nombre de dominio en disputa registrado en 2012.

Visto el contenido de dichos sitios web, este Experto considera sin sustento el alegato del Demandante en el sentido que derivado del uso comercial del nombre de dominio en disputa pudiera desprenderse la intención del Demandado de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen

nombre de las marcas del Demandante con ánimo de lucro o de perturbar la actividad económica del Demandante. Al respecto, este Experto coincide con lo expresado en *Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited*, Caso OMPI No. [DWS2001-0003](#), en el sentido de que meras aseveraciones no son más que alegatos y que en cada caso deben estar basadas en hechos demostrados mediante pruebas.

Además, cabe resaltar que el sitio web asociado al nombre de dominio <dermaplastic.com> del Demandante publicita presencia de establecimientos en las ciudades de Obregón, Navojoa y Hermosillo, en el estado de Sonora, en México. Por otra parte, el sitio web asociado con el nombre de dominio en disputa, bajo la pestaña "Sucursales", publicita presencia de establecimientos comerciales en otros estados de México (ciudades de Aguascalientes, Ags., Guadalajara, Jal., San Luis Potosí, SLP., y Leon, Gto.). Esto es, de acuerdo a lo anterior, no existe coincidencia de presencia física en las que operen establecimientos el Demandante y el Demandado.

No obstante que tanto el Demandante (por sí o a través de Servicios) como el Demandado parecen estar dedicados a actividades que coinciden en el amplio sector del cuidado de la piel, el Demandante no demostró que el nombre de dominio en disputa se hubiera usado en algún momento para aprovecharse del posible prestigio del Demandante (y/o Servicios) y de los servicios que ofrece primordialmente y/o de las marcas sobre las que éste tiene derechos, como tampoco para desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca, ni para desprestigiarlo de forma alguna.

Al respecto, este Experto nota que no existe evidencia alguna del Demandante respecto al reconocimiento o prestigio de sus marcas DERMAPLASTIC y diseño, como tampoco respecto a su amplitud de uso (salvo por las facturas emitidas por Servicios en 2013 y 2014, arriba referidas, que muestran la marca DERMAPLASTIC-1 seguida de "Cirugía Plástica, Estética y Dermatología"). Este Experto nota el alegato del Demandante en el sentido de que su nombre de dominio <dermaplastic.com> fue creado desde marzo de 2005, esto es, con anterioridad a la creación del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el Demandante no aportó evidencia alguna del uso dado a su nombre de dominio con anterioridad a noviembre de 2012, fecha de creación del nombre de dominio en disputa, ni de su popularidad en Internet. Además, este Experto advierte que dichas facturas emitidas por Servicios entre 2013 y 2014 no muestran ese nombre de dominio del Demandante, ni como sitio web ni como dirección de correo electrónico, ni de alguna otra forma. Derivado de lo antes dicho, bajo las presentes circunstancias no cabe inferir que el Demandado hubiese tenido en mente las marcas del Demandante y/o su nombre de dominio al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Independientemente de lo anterior, en este caso en particular, este Experto considera que el posible reconocimiento de las marcas del Demandante resultaría intrascendente en tanto no existe evidencia alguna de que se estén reproduciendo esas marcas en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, esto es, no parece existir un aprovechamiento indebido de tales marcas del Demandante. Además, en tanto el término "farmacia" en el nombre de dominio en disputa constituye un término genérico de uso común, como reconoce el Demandante ese término está haciendo referencia precisamente a la oferta de productos para el cuidado de la piel que se realiza bajo el nombre de dominio en disputa (y en los establecimientos comerciales publicitados en el sitio web vinculado al mismo), pero sin incluir la oferta de servicios médicos o dermatológicos.

A la luz de todo lo anterior y en términos del alcance limitado de la Política, este Experto considera que el Demandante no logró acreditar que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa ya que, atento lo dispuesto en el párrafo 4.c.i) de la Política, este Experto considera que existe evidencia suficiente para determinar que, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa se ha utilizado en relación con una oferta de buena fe de productos.<sup>8</sup> De la misma manera, este Experto considera que en el expediente no existe evidencia, sea de

---

<sup>8</sup> De acuerdo al párrafo 4.c.i) de la Política, se demostrarán derechos o legítimos intereses sobre un nombre de dominio cuando "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted [el demandado] ha utilizado el nombre de dominio, o ha 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".

las que establece de forma enunciativa el párrafo 4.b de la Política o alguna otra, para determinar que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe.

Al respecto, este Experto coincide con lo asentado en *Fundación Calvin Ayre Foundation v. Erik Deutsch*, Caso OMPI No. [D2007-1947](#), en el sentido de que la Política no confiere derecho alguno a un registrante para usar un nombre de dominio idéntico (o confusamente similar) a la marca del reclamante o promovente cuando alguna de las circunstancias de su párrafo 4.c. se encuentra presente, sino que meramente reconoce que tales casos no constituyen un registro y uso abusivos que deban ser resueltos bajo el procedimiento administrativo obligatorio previsto en la Política.

Finalmente, las manifestaciones hechas por el Demandante en 2015 (respecto a la cita como anterioridad de la solicitud de marca DERMA PLASTIC del Demandado, véase *supra*), y las demás constancias que obran en el expediente, inevitablemente han hecho surgir la duda en este Experto respecto a la buena fe del Demandante en este procedimiento. No obstante que este Experto no ha visto elementos conclusivos que lo lleven a determinar en este caso un abuso por parte del Demandante del procedimiento administrativo bajo la Política (véase la sección 4.16 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)), sirva la presente mención como constancia y advertencia para el Demandante.

En consecuencia, este Experto considera que el Demandante no logró acreditar los extremos previstos en los párrafos 4.a.ii) y 4.a.iii) de la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, este Experto resuelve desestimar la Demanda.

*/Gerardo Saavedra/*

**Gerardo Saavedra**

Experto Único

Fecha: 16 de marzo de 2023