

## **Decisión del Grupo de Expertos**

Deciem Beauty Group Inc. c. Bai Xiqing  
Caso No. DMX2023-0048

### **1. Las Partes**

La Promovente es Deciem Beauty Group Inc., Canadá representada por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

El Titular es Bai Xiqing, Francia.

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

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <theordinary.com.mx> y <theordinary.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 NIC-México.

### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 9 de noviembre de 2023. El 13 de noviembre de 2023 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 13 de noviembre de 2023 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 14 de noviembre de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry.MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 17 de noviembre de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de 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 noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 17 de diciembre de 2023. El Titular envió una comunicación informal al Centro el 27 de noviembre de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 5 de enero de 2024, 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**

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es una compañía canadiense fundada en el año 2013, dedicada a comercializar productos y prestar servicios relacionados al cuidado de la piel.

La Promovente tiene presencia en múltiples países, incluyendo México, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos de América, Singapur, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, etc.

La Promovente distingue los productos y los servicios que presta en torno al cuidado de la piel con la marca THE ORDINARY, misma que está registrada en múltiples países.

La Promovente es titular de los siguientes registros de marca en México:

Reg. 2415494 THE ORDINARY y diseño, concedido el 1 de julio de 2022, para distinguir productos para el cuidado de la piel y el cuerpo en clase 3.

Reg. 2415495 THE ORDINARY y diseño, concedido el 1 de julio de 2022, para distinguir el servicio de comercialización de productos para el cuidado de la piel y el cuerpo en clase 35.

Reg. 2415496 THE ORDINARY y diseño, concedido el 1 de julio de 2022, para distinguir servicios de cuidado para la piel en clase 44.

Reg. 2408376 THE ORDINARY, concedido el 14 de junio de 2022, para amparar servicios de consultoría sobre belleza para la selección y utilización de cosméticos en clase 44

Reg. 1946184 THE ORDINARY, concedido el 14 de noviembre de 2018, para amparar comercialización de productos cosméticos y para el cuidado de la piel en la clase 35.

Reg. 1719834 THE ORDINARY, concedido el 13 de febrero de 2017, para amparar productos para el cuidado de la piel y el cuerpo en clase 3.

El Titular registró los nombres de dominio en disputa el 4 de mayo de 2023. Esto es, 7 años después de que la Promovente solicitara el registro de la marca No. 1719834 THE ORDINARY en México.

Actualmente los nombres de dominio en disputa están alojados en la plataforma del sitio Sedo (revendedor de nombres de dominio), en donde se ofertan a la venta a un precio de USD 5,500.00 cada uno.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

Que es una empresa canadiense fundada en el año 2013, dedicada a fabricar y comercializar productos para el cuidado de la piel.

Que su marca THE ORDINARY goza de gran prestigio a nivel mundial, derivado de la alta calidad de sus productos y la disrupción que ha causado en el mercado, siendo una de las empresas del sector que más ha crecido en los últimos años.

Que tiene presencia en múltiples países y jurisdicciones, incluyendo, entre otros, México, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos de América, Singapur, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, etc.

Que los nombres de dominio en disputa que reproducen la marca THE ORDINARY bajo el código de país “.mx” y “.com.mx” (México), fueron dados de alta por el Titular el 4 de mayo de 2023.

Que, antes de iniciar el presente procedimiento, el Titular envió múltiples comunicados a la Promovente ofreciendo venderle los nombres de dominio en disputa.

Que es titular de numerosas marcas en todo el mundo, incluyendo México, en donde tiene registrada su marca THE ORDINARY en clases 3, 35 y 44.

Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a su marca THE ORDINARY.

Que no hay evidencia de que el Titular sea conocido comúnmente por el nombre “the ordinary”, siendo que, de una búsqueda realizada en Internet, se desprende que todas las referencias para la denominación “the ordinary” refieren a la Promovente.

Que del resultado de las búsquedas realizadas, tanto en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en la base de datos global de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, se desprende que el Titular no es titular de ningún derecho marcario para la denominación “the ordinary”.

Que el uso que realiza el Titular de los nombres de dominio en disputa, para remitir a los usuarios a una página de parking que los oferta a la venta, no puede considerarse ni como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni como un uso legítimo no comercial, ya que el Titular busca aprovecharse de forma indebida de la fama de la marca THE ORDINARY, lo que demuestra la falta de interés legítimo con respecto a dichos nombres de dominio.

Que el registro y uso que hace el Titular de los nombres de dominio en disputa es de mala fe, en tanto que, dada la notoriedad de la marca THE ORDINARY en el mercado relevante, es evidente que el Titular conocía la marca y registró los nombres de dominio en disputa con la intención de revenderlos a un precio por encima de lo habitual y obtener una ganancia.

## **B. Titular**

El Titular no contestó formalmente a las alegaciones de la Promovente. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2023, envió una comunicación informal al Centro agradeciendo los correos electrónicos enviados.

## **6. Debate y conclusiones**

Se hacen notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina 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](#)”).

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear 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) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular 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 la Promovente tiene derechos**

Los nombres de dominio en disputa reproducen en su totalidad la marca registrada THE ORDINARY sobre la cual la Promovente tiene derechos exclusivos en México y en múltiples países.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

**B. Derechos o intereses legítimos**

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, 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 o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

el titular (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, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre 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.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca THE ORDINARY en México con 7 años de anticipación a la fecha de creación de los nombres de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro de los nombres de dominio en disputa, los cuales comprenden en su totalidad la marca THE ORDINARY. No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como THE ORDINARY.

Los nombres de dominio en disputa están alojados en el sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio, y ofertados a un precio de USD 5,500 cada uno.

De todo lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado los nombres de dominio en disputa ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe, ya que su intención era venderlos.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado *prima facie* que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre 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 el nombre de dominio;

o se ha registrado el nombre 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 se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o se ha utilizado el nombre 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.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la Promovente ha probado ser titular de la marca THE ORDINARY en México y en múltiples países a nivel global.

Que la marca THE ORDINARY fue registrada en México por primera vez en el año 2016. Esto es, con 7 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró los nombres de dominio en disputa.

Que la marca THE ORDINARY es una marca con presencia mundial y reconocida en el sector relevante de productos para el cuidado de la piel.

Que el Titular envió múltiples comunicados a la Promovente ofertando los nombres de dominio en disputa, sugiriendo que al tener los dominios mejoraría la experiencia de sus clientes en México (*"Make your offer and own the domain to improve the customer experience in Mexico."*).

Que los nombres de dominio en disputa son ofertados al público general en el sitio web SEDO, partiendo de un precio de USD 5,500.00 cada uno.

Con base en lo anterior, el Experto encuentra que el Titular conocía la marca THE ORDINARY antes de registrar los nombres de dominio en disputa y tenía en mente que a la Promovente podría interesarle tener registrado un nombre de dominio con código de país ".mx", lo que le permitiría tener una ganancia desleal al vendérselos a un precio por encima de lo habitual.

Esto es, si bien es cierto que el hecho que los nombres de dominio en disputa estén alojados en el sitio web SEDO, conocido subastador de nombres de dominio, *per se*, no es concluyente para determinar la mala fe del Titular, tal como se desprende de la sección 3.1.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), de las siguientes circunstancias adicionales si se puede presumir que el Titular actuó de mala fe al registrar los nombres de dominio objeto en disputa para beneficiarse de alguna manera de la marca de la Promovente: i) el conocimiento previo por el Titular de la marca THE ORDINARY; ii) el carácter distintivo de la marca THE ORDINARY en el sector relevante de productos para el cuidado de la piel; iii) la posibilidad de que el Titular venda los nombres de dominio al "mejor postor", a un precio mucho mayor al que se infiere ha invertido en su adquisición, al estar alojados en el sitio SEDO; iv) el hecho de que el Titular no presente una justificación creíble y respaldada por pruebas para registrar los nombres de dominio en disputa; y v) los comunicados enviados a la Promovente ofertando los nombres de dominio en disputa y apelando a la conveniencia de tener el código de país ".mx" para promoverse en el mercado mexicano.

El Experto, considera que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el artículo 1(a) de 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, <theordinary.com.mx> y <theordinary.mx>, sean transferidos a la Promovente.

*/Mauricio Jalife Daher/*

**Mauricio Jalife Daher**

Experto Único

Fecha: 22 de enero, 2024