

## **DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS**

CONAIR LLC c. JonyTop

Caso No. DMX2023-0014

### **1. Las Partes**

La Promovente es CONAIR LLC, Estados Unidos de América, representada por Arochi & Lindner, México.

El Titular es JonyTop, México.

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

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <conair.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es NIC-México.

### **3. Iter Procedimental**

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de abril de 2023. El 11 de abril de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de abril de 2023, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto del nombre 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 el 12 de abril de 2023, suministrando la información sobre 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 presentó una Solicitud enmendada en fecha 14 de abril de 2023.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a 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 18 de abril de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de mayo de 2023. 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 9 de mayo de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de mayo de 2023, 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

La Promovente es una empresa que comercializa productos estéticos, de belleza, salud y para el hogar. La Promovente es titular de múltiples registros marcarios, entre los que destacan, para fines del presente procedimiento, los siguientes:

Marca	Número de Registro	Fecha de Registro	Clase	Jurisdicción
CONAIR	1177351	31 de agosto de 2010	11	México
CONAIR	1175032	20 de agosto de 2010	35	México
CONAIR	1085023	17 de febrero de 2009	26	México
CONAIR	666300	27 de julio de 2000	9	México
CONAIR	1085021	17 de febrero de 2009	21	México

A su vez, la Promovente es titular de los nombres de dominio <conair.com>, <conairmexico.com> y <conair.la>, registrados respectivamente el 9 de junio de 1995, 23 de enero de 2001 y 12 de abril de 2017.

El nombre de dominio en disputa se registró el 25 de mayo de 2020, y resuelve a un sitio web estacionado ("parked website") que incluye enlaces pay-per-click ("PPC" por sus siglas en inglés), a través de los cuales aparentemente se venden productos relacionados con los de la Promovente y su industria.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Promovente

La Promovente ha alegado lo siguiente:

##### **1. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión 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.**

Que la Promovente es la actual titular de diversos registros para la marca CONAIR, y que también es titular de la razón social que incorpora a dicha marca.

Que CONAIR es una marca líder en el mercado que distingue productos estéticos, de belleza, salud y para el hogar.

Que el nombre de dominio en disputa está constituido por la marca CONAIR.

##### **2. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.**

Que la Promovente es pública y comúnmente conocida como CONAIR, tanto por sus marcas registradas como por su concepto global que la ha hecho única, identificativa y famosa en México y en el mundo.

Que no ha encontrado derecho alguno por parte del Titular sobre la marca CONAIR.

Que el Titular no es licenciatarario ni sostiene relación comercial alguna con la Promovente que pudiera permitirle o autorizarle a hacer uso de las marcas registradas CONAIR o bien, a adquirir nombres de dominio relacionados con dichas marcas.

Que no se ha hallado información alguna que relacione al Titular con derecho alguno sobre la marca CONAIR. Que de una búsqueda que se haga en el sitio web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no se desprende que exista algún registro de marca relacionado con el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa y mucho menos alguno perteneciente al Titular.

Que el nombre de dominio en disputa no tiene relación comercial alguna, ni pertenece al grupo empresarial de la Promovente.

Que no ha otorgado autorización o licencia alguna a ningún tercero para que pueda hacer uso de sus marcas registradas y/o para utilizar y/o registrar nombres de dominio relacionados con denominaciones idénticas o similares en grado de confusión a las marcas de la Promovente.

Que no hay evidencia de que el Titular haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con ofertas de buena fe de productos o servicios, así como de que el Titular haya sido comúnmente conocido como "conair".

Que no se está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca, con ánimo de lucro.

### **3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.**

Que el Titular no hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, sino que, por el contrario, el nombre de dominio en disputa fue registrado y adquirido por el Titular para tenerlo estacionado y con fines de "ocupación cibernética", para ser vendido y/o redireccionando a otros sitios web de competidores.

Que los enlaces que contiene el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa ofrecen en venta artículos de belleza de competidores de la Promovente.

Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se vale del reconocimiento y posicionamiento que tiene la marca de la Promovente para desviar tráfico web hacia otros sitios que ofrecen productos relacionados con la misma industria, sin derecho o autorización alguna.

Que el nombre de dominio en disputa se encuentra en venta, conducta de mala fe en términos del párrafo 1.b)(i) de la Política.

### **B. Titular**

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

### **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- a) el nombre de dominio en disputa sea idéntico o semejante 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; y
- b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento el Titular no presentó una Contestación formal a la Solicitud presentada por la Promovente, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Promovente que considere como razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

El Experto quiere hacer 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](#)”).

#### **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 ha probado contar con registros para la marca CONAIR en México, los cuales fueron concedidos con una gran antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CONAIR, dado que la reproduce en su totalidad.

La presencia del nombre de dominio correspondiente a códigos de países (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.mx”, así como del dominio de segundo nivel (por sus siglas en inglés “SLD”) “.com” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o semejanza en grado de confusión en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo expuesto, la Promovente ha probado que se actualiza el primer elemento de la Política.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

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

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa 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 el nombre de dominio en disputa, 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
- (iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, 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.

La Promovente ha demostrado tener registros de marca en México para CONAIR, donde el Titular ha manifestado tener su domicilio.

Sostiene la Promovente que el Titular no tiene ningún registro de marca que pudiera legitimar el uso del nombre de dominio en disputa, lo que demuestra que no existen preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de productos o servicios de buena fe (ver *Valentino S.p.A. c. Qiu Yufeng, Li Lianye*, Caso OMPI No. [D2016-1747](#); y *Associated Newspapers Limited c. Manjeet Singh*, Caso OMPI No. [D2019-2914](#)). Estas alegaciones no fueron controvertidas por el Titular.

En el expediente del caso no existe evidencia que demuestre que el Titular es o haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni que haya estado asociado de manera alguna con la marca registrada CONAIR de la Promovente (ver *Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja*, Caso OMPI No. [D2010-1431](#); y *Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation*, Caso OMPI No. [D2004-0272](#)).

La elección por parte del Titular del nombre de dominio en disputa, que comprende en su totalidad a la marca registrada de la Promovente, demuestra que el Titular ha tenido como objetivo o blanco a la Promovente, su marca registrada y sus actividades. Esta conducta conlleva una confusión por asociación entre la Promovente y el Titular (ver *Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2013-0279](#): “El nombre de dominio en disputa es claramente usado para crear una incorrecta asociación con el Demandante para engañar usuarios de Internet para beneficiarse de las marcas de la Demandante. Dicha actividad, la cual también puede ser contraria a las leyes correspondientes, por si sola es evidencia de los intereses ilegítimos del Demandado”).

La Promovente ha argumentado que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa consiste en un sitio web estacionado que contiene hipervínculos PPC. El Titular no objetó estas alegaciones. Dicha conducta no puede ser considerada como un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa ya que, con base en las pruebas presentadas por la Promovente, puede considerarse que lo usa con la intención de desviar a los consumidores al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, con ánimo de lucro (ver *McKenzie Global Holdings Limited c. Paul Strube*, Caso OMPI No. [D2017-1857](#); y *Government Employees Insurance Company (“GEICO”) c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Kanetria Kitchens*, Caso OMPI No. [D2022-2284](#)).

En este sentido, el párrafo 1.c) de la Política establece que esta conducta no constituye una oferta de productos y servicios de buena fe, dado que dichos enlaces permiten la monetización de la buena fe y reputación de la Promovente, y/o crean confusión entre los usuarios de Internet al hacerles pensar que existe algún tipo de relación o asociación entre la Promovente y el Titular (ver la sección 2.9 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *ABSA Bank Limited c. Domain Administrator*, see *PrivacyGuardian.org / Sidoti Parmer*, Caso OMPI No. [D2020-2992](#); *Archer-Daniels-Midland Company c. Wang De Bing*, Caso OMPI No. [D2017-0363](#); *Fontem Holdings 4, B.V. c. J- B-, Limestar Inc.*, Caso OMPI No. [D2016-0344](#); *Barceló Corporación Empresarial, S.A. c. Hello Domain*, Caso OMPI No. [D2007-1380](#); y *Merck Sharp & Dohme Corp. c. Domain Administrator, PrivacyGuardian.org / George Ring, DN Capital Inc.*, Caso OMPI No. [D2017-0302](#)).

La Promovente ha presentado un caso *prima facie* de que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, mismo que no fue desvirtuado por dicho Titular. (Ver la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Harpo, Inc. and Oprah’s Farm, LLC c. Robert McDaniel*, Caso OMPI No. [D2013-0585](#); y *Talk City, Inc. c. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

Por tanto, el Experto estima que se actualiza el segundo elemento de la Política.

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

El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

- (i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de

dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

- (ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa 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 el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa 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.

El hecho de que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad la marca registrada CONAIR, sugiere que el Titular conocía a la Promovente, sus marcas y sus productos y servicios cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Promovente y su negocio (ver *Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh*, Caso OMPI No. [D2001-0763](#); *ALSTOM c. Domain Investments LLC*, Caso OMPI No. [D2008-0287](#); y *Nutricia International BV c. Eric Starling*, Caso OMPI No. [D2015-0773](#)).

De acuerdo con la Política, la Promovente solamente tiene que probar mala fe en el registro o bien en el uso del nombre de dominio en disputa. No obstante, aunque la Promovente ya ha probado el registro de mala fe de dicho nombre de dominio en disputa, el Experto procederá a analizar su uso.

Considerando que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está estacionado pero que incluye enlaces PPC por medio de los cuales se ofrecen productos y servicios relacionados con el giro de negocios de la Promovente, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca CONAIR en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dichos sitios web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el artículo 1(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Fontem Holdings 4, B.V. c. J- B-*, *Limestar Inc.*, *supra*; *Archer-Daniels-Midland Company c. Wang De Bing*, *supra*; y *Merck Sharp & Dohme Corp. c. Domain Administrator, PrivacyGuardian.org / George Ring, DN Capital Inc.*, *supra*).

Los hechos anteriormente citados permiten concluir que el Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca CONAIR de la Promovente con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de que existiera confusión con dicha marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa y el sitio web asociado al mismo, lo cual constituye uso de mala fe conforme al párrafo 1.b)(iv) de la Política.

Por ende, se actualiza 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 el nombre de dominio en disputa <conair.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Kiyoshi Tsuru/*

**Kiyoshi Tsuru**

Experto Único

Fecha: 27 de mayo de 2023