

## **Decisión del Grupo de Expertos**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited c. Data Protected  
Caso No. DMX2023-0016

### **1. Las Partes**

La Promovente es GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Reino Unido representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

El Titular es Data Protected, Canadá.

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

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <haleonhealthpartner.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 20 de abril de 2023. El 21 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 25 de abril de 2023 Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Titular y los datos de contacto señalados en la Solicitud. El Centro envió una comunicación electrónica a la Promovente en fecha 9 de mayo 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 10 de mayo 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 12 de mayo de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de junio 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 6 de junio de 2023.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de junio 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**

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, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, es subsidiaria de Haleon plc., empresa multinacional británica creada en julio de 2022, como resultado de una escisión corporativa de la sociedad GSK plc. (GlaxoSmithKline plc).

La Promovente cambió su nombre a Haleon UK IP Limited, desde el 14 de abril de 2023.

La Promovente y las empresas de su grupo económico son sociedades inglesas con presencia global, enfocadas al área de salud y dueñas de múltiples marcas notorias, a saber: CENTRUM, ADVIL, PRONAMEL, entre otras.

GSK plc anunció públicamente el lanzamiento de la Promovente, bajo la marca HALEON. Medios de comunicación a nivel global cubrieron al detalle el anuncio del lanzamiento.

El término HALEON es una combinación inventada de una antigua palabra en inglés 'Hale', que significa 'de buena salud', y 'León', que se asocia con la palabra 'fortaleza'. Es un término distintivo, que no aparece en el diccionario.

La Promovente utiliza la marca HALEON en su sitio web principal, "www.haleon.com" para informar a los usuarios de Internet sobre la oferta de productos HALEON en el área de salud. El sitio web principal de la Promovente recibió un promedio de más de 180,000 visitas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

La Promovente es titular de múltiples marcas que amparan el término HALEON en el área de salud en distintos países, incluyendo México. Destacamos las siguientes:

- Reg. Internacional 1674572 HALEON Clases 3, 5, 9, 10, 21, 29, 30, 32, 35, 36, 41, 42, 44, otorgado el 29 de noviembre de 2021
- Reg. 2355203 HALEON Clase 44 otorgado el 10 de febrero de 2022
- Reg. 2355189 HALEON Clase 5 otorgado el 10 de febrero de 2022
- Reg. 2355202 HALEON Clase 42 otorgado el 10 de febrero de 2022
- Reg. 2355191 HALEON Clase 10 otorgado el 10 de febrero de 2022
- Reg. 2355199 HALEON Clase 36 otorgado el 10 de febrero de 2022.

La Promovente publicita sus productos y servicios en redes sociales bajo la marca HALEON. En particular, en las siguientes plataformas de redes sociales:

- LinkedIn: "<https://www.linkedin.com/company/haleon/>"
- Instagram: "<https://www.instagram.com/haleon/>"
- Facebook: "<https://www.facebook.com/people/Haleon/100083295823330/>"
- Twitter: "[https://twitter.com/haleon\\_health](https://twitter.com/haleon_health)"

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de abril de 2022. Este Experto no pudo acceder al nombre de dominio en disputa, no obstante, pudo constatar que, tal y como aseveró y acreditó la Promovente, el nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta en el sitio web “www.sedo.com”, conocido subastador de nombres de dominio, a un precio mayor al de USD 8,500.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Promovente

Que es titular de múltiples marcas registradas para la denominación HALEON, en varias jurisdicciones.

Que el lanzamiento de la marca HALEON (22 de febrero de 2022) fue ampliamente cubierto por medios de comunicación a nivel global. Por tanto, la marca HALEON ha adquirido distintividad en el sector de productos de atención de la salud del consumidor.

Que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) ha reconocido el valor de la marca HALEON y su asociación con la Promovente en distintas resoluciones. Por ejemplo, la decisión *GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited v. Sam Liu, WEBFX EMEA LIMITED*, Caso OMPI No. [D2022-3705](#)

Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a su marca HALEON, ya que comprende la marca HALEON en su totalidad y los elementos adicionales ‘health’ (salud) y ‘partner’ (socio) no le agregan distintividad. Por el contrario, solo refuerzan la asociación, dado que la Promovente tiene operaciones en la industria de la atención de la salud.

Que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. No existen constancias de que cuente con un registro de marca para la denominación HALEON y la Promovente no le ha dado licencia o autorización para usarla.

Que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios. La Promovente tiene conocimiento de que el nombre de dominio en disputa redirecciona al sitio web “www.sedo.com” y se cotiza en ‘Buy Now’ a un precio de USD 8,500. El hecho que el nombre de dominio en disputa esté aparcado en un sitio para su venta no se puede considerar como uso con relación a una oferta de buena fe.

Que el Titular no está haciendo un uso legítimo y justo o no comercial del nombre de dominio en disputa. El Titular lo registró para desviar a los usuarios de Internet, que posiblemente busquen ofertas de la Promovente, a una página web de oferta de nombres de dominio para la venta.

Que el Titular pretende obtener una ganancia indebida de la venta del nombre de dominio en disputa, capitalizando de esa forma la marca HALEON de la Promovente.

Que el uso de los elementos ‘health’ y ‘partner’ enfatiza el ánimo de generar confusión por asociación en la industria de los productos para la salud.

Que es innegable que el Titular optó por el nombre de dominio en disputa, que incluye la marca HALEON, con la idea de capitalizar su valor futuro potencial.

Que la oferta a la venta del nombre de dominio en disputa por USD 8,500 es evidencia de mala fe (ver, por ejemplo, *National Association for Stock Car Auto Racing, LLC v. Hae Mi Choi Lee, HMC*, Caso OMPI No. [DMX2020-0014](#)). La oferta excede cualquier gasto que pudo haber realizado el Titular con relación al registro del nombre de dominio en disputa. Una oferta así acredita la intención de la Promovente de capitalizar a su favor el valor de la marca HALEON.

Que el Titular ha tenido un patrón de conducta abusiva, ya que ha registrado una cartera de más de 30 nombres de dominio que reproducen la marca HALEON. Aunque dichos nombres de dominio usan distintos alias en los registros Whois, la Promovente sostiene que están bajo la titularidad común del Titular, evidenciado a partir de las mismas fechas de registro y su presencia en sitio web de oferta para la venta “www.sedo.com”. Además, la Promovente reconoce la participación del Titular en múltiples disputas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), en las que la Política es una variación.

Que el 8 de agosto de 2022, la Promovente envió una carta de cese y desistimiento al Titular advirtiéndole sobre sus derechos sobre la marca HALEON, con la intención de resolver la cuestión de manera amistosa. Sin embargo, el Titular no dio una respuesta, lo que refuerza el comportamiento de mala fe del Titular.

## **B. Titular**

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

## **6. Debate y conclusiones**

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](#)).

Dado que la Política es una variante de la UDRP, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición elaborada por la OMPI (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).

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**

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca HALEON propiedad de la Promovente. Los elementos adicionales “health” (salud) y “partner” (socio), que describen los productos y servicios a los que se aplica la marca, no evitan que haya similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente.

Por lo anterior, este Experto considera que 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 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 probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no proba tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. 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](#)).

En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Titular ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web “www.sedo.com”, conocido subastador de nombres de dominio.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca HALEON, con fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca HALEON de la Promovente.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como HALEON.

El nombre de dominio en disputa se encuentra alojado el sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio. De lo anterior, es válido inferir que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio en disputa, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe, ya que su intención es venderlo.

Por lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha acreditado la segunda 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 HALEON, la cual fue registrada en México e internacionalmente, con anterioridad a la fecha en la que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

Que, de las siguientes circunstancias, se puede afirmar que el nombre de dominio en disputa se adquirió de mala fe:

- i) HALEON es una denominación distintiva que carece de significado.
- ii) Desde su lanzamiento, la marca HALEON fue objeto de publicidad masiva a nivel internacional, tal como se acredita con las constancias del caso. Por lo anterior, debe de concluirse que la adopción del nombre de dominio en disputa no fue mera casualidad o coincidencia, sino que fue un acto intencionado.
- iii) El Titular no ha presentado una respuesta ni proporcionado pruebas de un uso real del que se pueda presumir buena fe.
- iv) El nombre de dominio en disputa está alojado en un sitio para su venta y se oferta a un precio mucho más alto de los gastos que presumiblemente realizó el Titular al adquirir el mismo.

Por lo anterior, este Experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la tercera condición prevista en 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 el nombre de dominio en disputa <haleonhealthpartner.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Mauricio Jalife Daher/*

**Mauricio Jalife Daher**

Experto Único

Fecha: Julio 14, 2023.