

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lizette Ibarra Maxemin c. Talent Career Services Bleumind, S.C

Caso No. D2024-4118

1. Las Partes

La Demandante es Lizette Ibarra Maxemin, México, representado por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.

La Demandada es Talent Career Services Bleumind, S.C, México, representado por Méndez+Cortés, S.C, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bleumind.com>. El nombre de dominio en disputa está registrado con Akky Online Solutions, S.A. de C.V. (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de octubre de 2024. El 8 de octubre de 2024, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de octubre de 2024, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta en la que confirmaba que la Demandada figuraba como titular del registro y proporcionaba los datos de contacto.

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" o "Política Uniforme"), el Reglamento para 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 a la <Demandada, dando comienzo al procedimiento el 14 de octubre de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de noviembre de 2024. El Escrito de contestación se presentó ante el Centro el 1 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de noviembre de 2024. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como

solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de la siguiente marca:

Marca	Número de Registro	Jurisdicción	Fecha de presentación de solicitud de Registro	Fecha de Registro	Clase
	1132918	México	9 de octubre del 2009.	30 de noviembre del 2009.	Clase 35.

La Demandada es una empresa mexicana especializada en el servicio de reclutamiento de ejecutivos y profesionistas.

De acuerdo con los resultados de la búsqueda realizada por la Demandante en la base de datos Whols proporcionada por el Registrador, el nombre de dominio en disputa <bleumind.com> fue registrado el 10 de septiembre del 2009.

Al momento de escribir la presente decisión, el nombre de dominio en disputa resuelve al sitio web oficial de la Demandada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Demandante sostiene lo siguiente:

I. Identidad o similitud confusa

Que la Demandante es titular desde el 2009 de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH que es perfectamente conocida en México debido a la extensa actividad comercial y publicitaria que la Demandante realiza con relación a los servicios que presta bajo la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH, misma que tiene características distintivas sustanciales inherentes y adquiridas.

Que la Demandante realiza cotidianamente acciones tendientes a impulsar su actividad comercial y publicitaria, razón por la cual su marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH es identificada por el público consumidor por ser líder en servicios de reclutamiento ejecutivo.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH, por lo que induce al público consumidor a confusión. Que el hecho de que el nombre de dominio en disputa no incorpore los elementos “executive” y “search” no evita la confusión entre consumidores.

Que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” es intrascendente para proporcionar distintividad al nombre de dominio en disputa y carece de trasfondo jurídico que pudiera distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH de la

Demandante, puesto que no cumple la función de identificar a proveedores de productos y/o servicios (y cita *Antena 3 de Televisión S.A. v. D. Javier García Quintas*, Caso OMPI No. [D2002-0537](#); *CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-0834](#); *Ahmanson Land Company v. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); *J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing*, Caso OMPI No. [D2000-0035](#); *Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti*, Caso OMPI No. [D2000-0493](#); *Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady*, Caso OMPI No. [D2000-0429](#); *Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) v. Inja, Kil*, Caso OMPI No. [D2000-1409](#)).

Que consecuentemente se actualiza el primer supuesto de la Política y el párrafo 3 del Reglamento (y cita *Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services*, Caso OMPI No. [D2000-0503](#); *Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree*, Caso OMPI No. [D2002-0358](#); *Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ*, Caso OMPI No. [D2000-0057](#); *Parfums Christian Dior v. Javier García Quintas and Christiandior.net*, Caso OMPI No. [D2000-0226](#); *Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. I. Bancorp Europe et al.*, Caso OMPI No. [D2000-1323](#)).

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con registros marcarios para los términos “bleumind” y/o “bleumind executive search”, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual.

Que la Demandada adquirió el nombre de dominio en disputa en el año 2009, y que la Demandante es titular del registro de marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH desde el año 2009, por lo que la Demandada tenía pleno conocimiento de la existencia de dicha marca y de que su titular es la Demandante, aunado a que dicha marca es notoria en el ramo de servicios de reclutamiento ejecutivo.

Que la Demandada no cuenta con licencia de uso que le permita usar la marca BLEUMIND y/o BLUEMIND EXECUTIVE SEARCH y que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para ofrecer servicios de reclutamiento ejecutivo, mismos que se encuentran protegidos por el registro marcario No. 1132918 BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH (y Diseño) cuyo titular es la Demandante. La Demandante aportó como prueba una fe de hechos fechada el del 14 de agosto de 2024, de donde se desprende que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web en el que se ofrecen los servicios de reclutamiento de la Demandada.

Que el público podría concluir que el nombre de dominio en disputa tiene alguna relación con la Demandante, o incluso llegar al extremo de pensar que a través del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es la Demandante quien ofrece servicios de reclutamiento ejecutivo, lo cual que le causaría un daño a dicha Demandante.

III. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Que la existencia de la marca registrada BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH evidencia que la Demandada conoció de la existencia de ésta antes de registrar el nombre de dominio en disputa (y cita *Société pour l'Oeuvre et la Mémoire d'Antoine de Saint Exupéry - Succession Saint Exupéry - D'Agay v. Perlegos Properties*, Caso OMPI No. [D2005-1085](#)).

Que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, con la finalidad de atraer de manera ilegítima la atención de usuarios de Internet haciéndolos creer que existe una relación entre la Demandante y la Demandada, o bien, que la propia Demandante presta servicios de reclutamiento ejecutivo a través del nombre de dominio en disputa.

Que el hecho de que la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH sea notoriamente conocida constituye un indicio de que la Demandada no eligió el nombre de dominio en disputa de manera aleatoria, sino que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con el propósito de obtener un lucro al vendérselo a la Demandante (y cita *Natura Cosméticos S/A, Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. v. Hector*

Soto, Caso OMPI No. [D2012-0002](#)).

B. Demandada

La Demandada sostiene que la Demandante no ha satisfecho los tres elementos requeridos por la Política para una transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Demandada sostiene lo siguiente:

I. Identidad o similitud confusa

Que la solicitud de registro de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH (y Diseño) de la Demandante fue presentada el 9 de octubre de 2009 y fue registrada el 30 de noviembre del mismo año, mientras que el nombre de dominio en disputa se registró anteriormente, el 10 de septiembre de 2009.

Que la Política y el Reglamento tienen como función “dirimir controversias relativas al registro abusivo de nombres de dominio que infringen los derechos de marcas sobre terceros y no [...] dirimir otro tipo de controversias [...]” (y cita *D. Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Shower Green, Esteban Torras*, Caso OMPI No. [D2011-1847](#)).

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que a partir de la evidencia aportada por la Demandante se puede deducir que la Demandada, antes de haber tenido conocimiento de que se había presentado la presente Demanda en su contra, ofrecía (y actualmente ofrece) servicios de reclutamiento ejecutivo a través del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, lo que acredita que la Demandada cuenta con intereses legítimos para conservar el nombre de dominio en disputa, porque con anterioridad a la notificación de la Demanda, la Demandada era ya conocida por la oferta de servicios de reclutamiento ejecutivo (y cita *D. Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Shower Green, Esteban Torras*, supra.).

Que la Demandante señala que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin embargo, el tener derechos legítimos sobre un nombre de dominio en disputa no está supeditado a contar con registros marcarios.

Que la Demandada no pudo haber conocido el registro de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH al momento de registrar el nombre de dominio en disputa ya que en ese momento ni siquiera se había presentado la solicitud correspondiente.

Que la Demandada efectivamente ha usado el nombre de dominio en disputa para ofrecer legítimamente servicios de reclutamiento ejecutivo bajo la denominación “bleumind” con anterioridad a la notificación de la Demanda, tal y como se puede apreciar en la fe de hechos presentada por la Demandante.

Que la Política y el Reglamento tienen como finalidad dirimir controversias relacionadas con el registro abusivo de nombres de dominio y no infracciones marcarias, por lo que la Política puede no ser el instrumento legal más adecuado para resolver el presente conflicto (y cita *Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Shower Green, Esteban Torras*, supra, y *Abdelouahid El Mounni v. Don Jaouad El Omari*, Caso OMPI No. [D2015-2297](#)).

Que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (aplicable para ambas Partes en función de los domicilios que han señalado) señala en su artículo 175, fracción I, que “no constituye una infracción marcaria o delito, el uso de buena fe de una marca registrada o una semejante en grado de confusión, cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro”, y que en función de dicha disposición y considerando las fechas de registro de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH de la Demandante y del registro del nombre de dominio en disputa, no se puede presumir una violación a los derechos marcarios de la Demandante.

Que la Demandante no ha aportado ninguna prueba que demuestre que su derecho es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, ni que demuestre que la Demandada no ha llevado a cabo una oferta de servicios legítima anterior a la fecha en la que tuvo conocimiento de la Demanda, y que por el contrario, la Demandada presenta pruebas suficientes para acreditar dicho hecho, proporcionando como ejemplo, el perfil de la red social Instagram oficial de la Demandada, cuya primer publicación fue realizada el 31 de enero de 2018 y una entrada del sitio web “www.mexicoheadhunters.com” en la que detalla que la Demandada se fundó en 2009, que es una firma boutique de reclutamiento y que su sitio web oficial es el nombre de dominio en disputa.

Que, en consecuencia, aunque la Demandada no cuenta con registros marcarios, ésta ha demostrado que es conocida por el nombre de dominio en disputa.

Que la Demandante no presentó prueba alguna que acredite que es identificada comercialmente como “Bluemind Executive Search”.

Que la Demandada usa legítimamente el nombre de dominio en disputa en función de que (1) tal y como consta en el acta constitutiva de fecha 16 de octubre del 2020, el objeto social de la Demandada es generar negocios a través de servicios de reclutamiento de ejecutivos y profesionistas, (2) la Demandada ofrece servicios de forma legítima a través del nombre de dominio en disputa, (3) la Demandada es conocida comercialmente e identificada con la denominación “bleumind” y asociada al nombre de dominio en disputa, (4) el registro del nombre de dominio en disputa es incluso anterior a la fecha de presentación de la solicitud del registro marcario BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH, y (5) la ley especializada establece que no constituye una infracción marcaria o delito el uso de buena fe de una marca registrada cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida antes de la presentación de la solicitud de registro marcario.

Que la Demandada no tiene intención de bloquear comercialmente a la Demandante o de desviar a sus consumidores, porque el registro del nombre de dominio en disputa es anterior a la fecha de presentación de la solicitud del registro de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH.

III. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Que, debido a que el nombre de dominio en disputa se registró en fecha anterior a la fecha de la solicitud de registro marcario BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH, es imposible calificar el registro del nombre de dominio en disputa como hecho de mala fe (y cita *D. Nunzio Cona v. Carlos Oliveira, Carlos Manuel Coelho de Oliveira*, Caso OMPI No. [D2011-1655](#)).

Que la simple existencia del registro de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH no acredita que la Demandada tuvo conocimiento de ésta al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Que la Demandante argumentó que la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH es notoriamente conocida, pero que dicha Demandante no aportó prueba alguna que lo demuestre, ni que tenía esa calidad el 10 de septiembre de 2009, fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Que la Demandante argumentó que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de atraer usuarios de Internet de manera ilegítima, haciendo creer a dichos usuarios que existe una relación entre las Partes. La Demandada señala que la Demandante no presentó constancia ni evidencia que la Demandante fuera conocida comercialmente como “bleumind executive search” el 10 de septiembre de 2009, fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Que la Demandante no argumentó ni probó que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con información privilegiada de que la Demandante iba a solicitar el registro para la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH.

6. Orden de Procedimiento No. 1

El día 4 de diciembre de 2024, el Centro notificó a las Partes la Orden de Procedimiento N°1 emitida por el Experto el mismo día, en la que requirió lo siguiente a las Partes:

1. Que la Demandante aclarara si usó la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa (esto es el 10 de septiembre de 2009).
2. Que la Demandante proporcionara información y evidencia que probara su alegación sobre la notoriedad de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH.
3. Que ambas Partes indicaran si existió alguna relación laboral, profesional, comercial, de negocios, personal y/o de cualquier otra índole entre ellas.
4. Que la Demandada aclarara y especificara puntualmente, con información y pruebas, su reclamo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, incluyéndose sus alegaciones sobre haber usado la denominación "bleumind" con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, y sus alegaciones en el sentido de que la Demandada es conocida como "bleumind".

La Demandante contestó a la Orden de Procedimiento N°1 el 12 de diciembre de 2024, de la siguiente manera:

Respecto a la aclaración del uso de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante manifestó que ella, junto con la Sra. E. R. G. constituyeron la persona moral BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., con un porcentaje de participación de partes sociales del 51% la primera y 49% la segunda, el 15 de diciembre de 2009. La Demandante aportó como prueba el acta constitutiva de dicha sociedad.

Declaró que adquirió el nombre de dominio en disputa el 10 de septiembre de 2009 y que presentó la solicitud de registro marcario de BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH el día 9 de octubre de 2009, y que estos hechos acreditan que la Demandante tiene el derecho legítimo y exclusivo de usar la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH y el nombre de dominio en disputa.

En cuanto al requerimiento de proporcionar información sobre la notoriedad de la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH, la Demandante argumentó que la notoriedad de dicha marca es un hecho notorio. La Demandante presentó veinticinco facturas por servicios prestados por la sociedad BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., cuatro facturas emitidas por TALENT CAREER SERVICES BLEUMIND SC, una factura emitida por LOGANA CONSULTORES SC a BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., y una Recepción de Pagos BM emitida por BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C.

Por otro lado, la Demandada contestó a la Orden de Procedimiento N°1 el 14 de diciembre de 2024, respondiendo al requerimiento del Experto de la siguiente manera:

La Demandada manifestó que es cierto que existió una relación comercial entre las Partes, derivado de la constitución de BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C. Que esta relación comercial terminó con la salida de la Demandante de la sociedad BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., quien cedió su parte social a las señoras R. V. S. y E. R. G., sustentando su dicho en el Acta de Junta de Socios de 30 de julio de 2020, protocolizada el 12 de agosto de 2020.

Asimismo, la Demandada señaló que esa fue la razón por la que las señoras R. V. S. y E. R. G. constituyeron a la sociedad hoy Demandada, es decir, TALENT CAREER SERVICES BLEUMIND S.C. el día 16 de octubre de 2020, acompañando el acta constitutiva de dicha sociedad para sustentar su dicho.

La Demandada también señaló que el 8 de julio de 2021, la Demandante transmitió a la Demandada el nombre de dominio en disputa. La Demandada presentó copia de una orden de servicio del Registrador, fechada el 8 de julio de 2021, donde se consigna el pago por la transmisión del nombre de dominio en disputa a la Demandada (sin especificar quién es el cedente).

Respecto a la aclaración y especificación sobre su reclamo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, la Demandada argumentó que estos derivan de la transmisión de dicho nombre de dominio en disputa acontecida el día 8 de julio del 2021. La Demandada señaló que cubrió los costos por la transmisión del nombre de dominio en disputa y que desde aquel momento se ha encargado de las erogaciones relacionadas con su renovación.

La Demandada manifestó que a partir de la fecha de la transmisión del nombre de dominio en disputa ha hecho uso legítimo del mismo, ofertando servicios de reclutamiento ejecutivo legitimante vinculados al nombre de dominio en disputa y previstos en el objeto social de la Demandada conforme a su acta constitutiva.

La Demandada alegó que lleva a cabo un uso legítimo del nombre de dominio en disputa con una oferta real de servicios, que es conocida como “bleumind”, y que es asociada con el nombre de dominio en disputa.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
- (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

Es comúnmente aceptado entre los grupos de expertos que el primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de la legitimación en relación con la similitud confusa implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre el registro de marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa (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”](#), sección 1.7).

La Demandante ha demostrado derechos con respecto a la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH a los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

El Experto considera que la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto considera que el primer elemento de la Política ha quedado establecido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que un demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

- (i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- (ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
- (iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Los hechos contenidos en el expediente no corresponden a un caso típico de ciberocupación:

- La Demandante y la Sra. E. R. G. (quien ahora es la socia principal y socia administradora de la sociedad Demandada) fueron socias en BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., sociedad que constituyeron al 51% y 49% de participación, el 15 de diciembre de 2009. Las socias incorporaron en la denominación social la marca BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH, cuya solicitud a registro había sido presentada por la Demandante el 9 de octubre de 2009 y otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 30 de noviembre del 2009.
- La Demandante y la Sra. E. R. G. continuaron siendo socias en BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., y prestaron juntas servicios de reclutamiento de recursos humanos a través de dicha sociedad (puesto que las sociedades civiles son personas morales *intuitu personae*) por un poco más de una década, hasta que la Demandante salió de dicha sociedad civil, donando su parte social a las señoras R. V. S. y E. R. G., como consta en el Acta de Junta de Socios de 30 de julio de 2020, protocolizada el 12 de agosto de 2020 (la "Fecha de Salida de la Demandante").
- El 16 de octubre de 2020 las donatarias de la parte social de la Demandante constituyeron a la hoy Demandada, TALENT CAREER SERVICES BLEUMIND S.C. (la Sra. E. R. G. como socia mayoritaria y socia administradora y la Sra. R. V. S. como socia minoritaria),
- En algunas de las facturas presentadas por la Demandante, emitidas por BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., se contienen las marcas BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH y BLEUMIND.
- Las facturas presentadas por la Demandante revelan que BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C. siguió prestando servicios de reclutamiento después de la Fecha de Salida de la Demandante. En consecuencia, tanto la Demandante como sus dos donatarias, *i.e.*, las señoras E. R. G. (su socia desde la constitución) y R. V. S. (quien se incorporó como socia a partir de la Fecha de Salida de la Demandante y quien es ahora socia de la Sra. E. R. G. en la sociedad Demandada) prestaron servicios de reclutamiento a través de BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C.
- La fe de hechos del 14 de agosto de 2024 presentada por la Demandante prueba que la Demandada estaba usando el nombre de dominio en disputa para prestar servicios de reclutamiento, desde antes de habersele notificado la Demanda.
- La Demandada ha declarado que dicha sociedad ha venido prestando tales servicios regularmente y de manera legítima desde el 2020, y ha presentado pruebas obtenidas de la red social Instagram y el motor de búsqueda Google para soportar su alegación, lo que no ha sido controvertido por la Demandante.

Los hechos anteriormente resumidos muestran que, antes de habersele notificado la controversia a la Demandada, dicha Demandada utilizó el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de servicios. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.2.

Por otro lado, conforme a la sección 4.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), los grupos de expertos tienen la facultad de realizar investigaciones sobre información y hechos públicos relacionados con el caso (ver *Mark Overbye v. Maurice Blank, Gekko.com B.V.*, Caso OMPI No. [D2016-0362](#) ("[...] la opinión de consenso entre los grupos de expertos de OMPI es que un experto puede realizar investigaciones factuales

limitadas sobre cuestiones divulgadas públicamente si estima que ello es necesario para arribar a una decisión [...]). El Experto, con base en las facultades conferidas en el Reglamento, visitó la base de datos en línea Marcanet del IMPI y encontró un oficio fechado el 21 de enero de 2021, folio No. 221721, mediante el cual ese Instituto comunicó a la Demandante que con esa fecha y con el No. 271625/2021 quedó inscrita la Demandada como usuaria autorizada del registro marcario No. 1132918 BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH (y Diseño), conforme a la solicitud de inscripción presentada por la Demandante ante el IMPI el 6 de octubre de 2020.

Por ende, el Experto concluye que la Demandada ha hecho un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, al amparo de dicha autorización. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5

El Experto considera que el segundo elemento de la Política no ha sido establecido.

Debido a los hechos y circunstancias particulares de este caso, el Experto procederá a analizar el tercer elemento de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto observa que, a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, el párrafo 4(b) de la Política establece las siguientes circunstancias, en particular, pero sin limitación, que, si el Experto considera que están presentes, constituirán pruebas del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe:

- (i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;
- (ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
- (iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

En su Demanda, la Demandante afirmó que el nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada. Posteriormente, en su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, dicha Demandante manifestó lo contrario: “[...] [L. I. M.] adquirió el dominio bleumind.com, el 10 de septiembre de 2009 [...]”.

La Demandada presentó una copia de una orden de servicio del Registrador, fechada el 8 de julio de 2021, donde consta el pago hecho por la Sra. E. R. G. por concepto de la transmisión del nombre de dominio en disputa a la Demandada. Esa orden de servicio no divulga la identidad del cedente, con lo cual a partir de esta prueba no es posible determinar si la parte cedente era la Demandante. El Registrador informó al Centro que el nombre de dominio en disputa ha estado registrado con ese Registrador desde el 12 de julio de 2021.

La Demandante acusa a la Demandada de haber registrado de mala fe el nombre de dominio en disputa el 10 de septiembre de 2009, oponiéndole un registro marcario otorgado el 30 de noviembre del 2009, cuya solicitud había sido presentada el 9 de octubre de 2009. Sin embargo, posteriormente la Demandante declaró que fue ella misma quien registró el nombre de dominio en disputa (y por tanto no la Demandada). En consecuencia, no puede haber registro abusivo del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, y aun cuando la Demandante hubiera argumentado que la posterior adquisición por la Demandada fue hecha de mala fe, el Experto considera que en nada hubiera cambiado el análisis de que el

presente caso no es un típico caso de ciberocupación, y que como se expondrá más adelante, excede el alcance de la Política.

La Demandada no adquirió el nombre de dominio en disputa sino a partir de su transmisión, cuyo pago sucedió el 8 de julio de 2021. Para entonces, la Demandante y la Sra. E. R. G. (socia mayoritaria y socia administradora en la sociedad Demandada), quienes fueron socias en BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH S.C., habían prestado conjuntamente servicios de reclutamiento de recursos humanos a través de dicha sociedad, por más de una década.

A mayor abundamiento, en esa fecha ya se había inscrito ante el IMPI la autorización de uso que la Demandante le otorgó a la Demandada sobre el registro marcario No. 1132918 BLEUMIND EXECUTIVE SEARCH (y Diseño). Los hechos discutidos en este apartado, aunados a los señalados en el análisis del segundo elemento de la Política, revelan que esta disputa excede el ámbito natural de la Política y el Reglamento, los cuales tienen una naturaleza y alcance limitados, ceñidos exclusivamente a casos de ciberocupación, es decir, el registro o uso abusivo de nombres de dominio, siendo que el presente caso muestra una disputa compleja que deriva de una relación entre las Partes y cuya resolución debería someterse a otro foro competente, como podrían ser las autoridades o los tribunales que correspondan (véase la sección 4.14.6 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

8. Decisión

Por las razones expuestas, se desestima la Demanda.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 17 de enero del 2025