

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

U.S. Ophthalmic, L.L.C. c. Jose Luis Vargas, Huvitz CO
Caso No. DCO2025-0016

1. Las Partes

La Demandante es U.S. Ophthalmic, L.L.C., Estados Unidos de América (los “Estados Unidos”), representada por Sergio Cabrera Abogados, Colombia.

El Demandado es Jose Luis Vargas, Huvitz CO, Colombia, representado por Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <huvitz.co>. El nombre de dominio en disputa está registrado con PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de febrero de 2025. El 26 de febrero de 2025, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de febrero de 2025, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta revelando la información del registrante y datos de contacto del nombre de dominio en disputa que difiere del Demandado nombrado (PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com) e información de contacto identificados en la Demanda. El Centro envió una comunicación por correo electrónico al Demandante el 28 de febrero de 2025 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada el 28 de febrero de 2025.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda modificada 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”).

El Centro envió una comunicación a las partes el 28 de febrero de 2025 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. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 28 de febrero de 2025. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de marzo de 2025. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo de 2025. Debido a un aparente problema en el envío del aviso escrito, el Centro notificó al Demandado el 1 de abril de 2025 un plazo de diez días para personarse en el procedimiento. A la vista de una comunicación por correo electrónico remitida por el Representante del Demandado el 11 de abril de 2025, el Centro concedió al Demandado el 15 de abril de 2025 una prórroga automática de cuatro días naturales para contestar conforme al párrafo 5(b) del Reglamento. El plazo para contestar se fijó para el 19 de abril de 2025. El Escrito de contestación se presentó en español ante el Centro el 19 de abril de 2025. La Demandante presentó el 15 de abril de 2025 un escrito de rechazo de la prórroga del plazo para contestar a la Demanda.

El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 2 de mayo de 2025. 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 U.S. Ophthalmic, L.L.C., una empresa estadounidense especializada en equipos médicos y oftalmológicos de alta calidad en los Estados Unidos y Latinoamérica, titular de los siguientes registros marcarios colombianos que consisten en la marca HUVITZ:

- marca colombiana HUVITZ y diseño n° 757469, con fecha de presentación 4 de octubre de 2023, registrada en fecha 12 de junio de 2024;
- marca colombiana HUVITZ y diseño n° 757459, con fecha de presentación 4 de octubre de 2023, registrada en fecha 12 de junio de 2024;
- marca colombiana HUVITZ y diseño n° 758360, con fecha de presentación 4 de octubre de 2023, registrada en fecha 28 de junio de 2024.

El Demandado es el representante legal de la sociedad colombiana World Vision Company S.A.S. y sostuvo una relación comercial de más de 10 años con la Demandante para la compraventa y reventa de los equipos oftalmológicos de la Marca HUVITZ en Colombia.

El 9 de noviembre de 2023 el Demandado presentó una solicitud de registro para la marca HUVITZ en Colombia, denegada de oficio el 28 de junio de 2024 por la existencia previa de las solicitudes de marcas HUVITZ de la Demandante, como consecuencia de la Alerta de Irregistrabilidad presentada por la Demandante ante la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana el 30 de abril de 2024.

La Demandante convocó al Demandado en audiencia de conciliación extrajudicial en Derecho ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y el día 12 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la última audiencia de conciliación con el fin de resolver las diferencias entre ambas partes respecto al uso no autorizado de la marca HUVITZ y actos de competencia desleal por la solicitud irregular y de mala fe de la marca HUVITZ y el uso no autorizado del nombre de dominio en disputa para la comercialización de múltiples equipos en el sector oftalmológico y óptico identificados con diferentes marcas. Sin embargo, dicha audiencia concluyó sin llegar a un acuerdo de conciliación.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de septiembre de 2014 y resuelve a una página web, donde el Demandado comercializa múltiples equipos en el sector oftalmológico y óptico identificados con diferentes marcas, entre las cuales está la marca HUVITZ.

El 15 de enero de 2025 la Demandante envió una carta de requerimiento por mail al Demandado.

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 que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca HUVITZ.

Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca HUVITZ a raíz del hecho que actualmente ya no existe una relación comercial entre Demandante y Demandado, no es corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para comercializar y distribuir múltiples equipos en el sector oftalmológico y óptico identificados bajo la marca HUVITZ de la Demandante, pero también con otras marcas competidoras de la Demandante.

Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe, ya que el Demandado sostuvo una relación comercial de compraventa y reventa de los equipos oftalmológicos de la marca HUVITZ en Colombia y que, una vez acabada esta relación, el Demandado sigue utilizando el nombre de dominio en disputa con la intención de confundir a terceros consumidores, reproduciendo sin autorización las imágenes, fotografías y productos de la marca HUVITZ del Demandante. Todas estas conductas indican, sin lugar a equívocos, la mala fe del Demandado y sus claras intenciones de perturbar la actividad comercial de la Demandante, y afectar la alta reputación en el mercado colombiano e internacional.

B. Demandado

El Demandado 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, el Demandado declara de haber hecho un uso de buena fe y consentido por la Demandante, U.S. Ophthalmic, L.L.C., distribuidora, entre otras marcas, de la marca HUVITZ para América Latina, al igual que el Demandado es distribuidor para Colombia, y por el fabricante, Huvitz, empresa propietaria de la marca HUVITZ con sede en la República de Corea, y de haber utilizado por más de 10 años el nombre de dominio en disputa de buena fe conforme a la Política UDRP.

El Demandado afirma que desde el año 2009 ha sido el encargado de importar y comercializar en Colombia los equipos de la marca HUVITZ, y como parte de ese encargo profesional, se registró el nombre de dominio en disputa, que ha sido utilizado de manera continua desde su registro, con fines comerciales legítimos.

El Demandado sostiene que durante más de 10 años su lema era “WORLD VISIÓN es HUVITZ en Colombia” para abrir mercado y posicionar la marca coreana en Colombia, por virtud de la agencia mercantil oficiosa verbal establecida con la Demandante, quien ostenta la condición de distribuidor de HUVITZ para América sin aclarar que no es la dueña de la marca coreana HUVITZ.

El Demandado afirma que el nombre de dominio en disputa no fue registrado para revender, obstruir registros, ni desviar tráfico, sino que fue parte de una relación comercial activa y documentada, con transparencia en la titularidad y uso.

El Demandado sostiene que la mala fe es de la Demandante ya que, después de desarrollar varias estrategias de desestimulo comercial y quitarle la distribución y la exclusividad al Demandado, se la asignó a otra empresa para que desplazara al Demandado como distribuidor en Colombia: dentro de las estrategias de competencia desleal estuvo la desorganización empresarial, retirar servicios de post venta,

negar la venta al Demandado, limitar la disposición de inventarios, disputar el registro marcario y ahora, arrebatarse el nombre de dominio en disputa haciendo gala de poder económico y abuso de posición dominante. Frente a lo dicho falsamente en la Demanda, el Demandado afirma que fue la Demandante quien primero radicó la solicitud de marca HUVITZ en Colombia, para evitar que terceros fueran a hacer uso de la misma, marca que en Colombia ya estaba acreditada por el esfuerzo comercial del Demandado, omitiendo decir en el registro marcario que no es productora, no es dueña de la marca internacional y que, al igual que el Demandado, es igualmente comercializadora o distribuidora de productos de esa marca y de varias otras más.

Finalmente, el Demandado solicita que se reconozca el uso legítimo del nombre de dominio en disputa bajo los principios de la UDRP, ya que se ha registrado y utilizado con buena fe, por encargo legítimo del importador oficial de la marca, y administrado con transparencia y coherencia durante más de una década, y declara de estar dispuesto a ceder voluntariamente el nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio del pago de una indemnización compensatoria por el valor económico del activo digital y los efectos colaterales de la terminación de la relación comercial, solicitando al mismo tiempo que se declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa.

6. Idioma del procedimiento

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o mención expresa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.

En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés.

En su Demanda la Demandante solicitó que el español fuera el idioma del procedimiento argumentando que:

- el contacto del registrador es una compañía y/o persona natural de origen colombiano, siendo su idioma nativo el español;
- el Demandado es de nacionalidad colombiana, con domicilio en Colombia, cuyo idioma oficial es el español;
- el contenido del sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve está redactado en español.

El 5 de marzo de 2025 el Centro notificó al Demandado en español e inglés que, el Escrito de Contestación a la Demanda podría ser presentado tanto en español como en inglés, el Demandado podría proporcionar sus comentarios a la solicitud del idioma del procedimiento en el escrito de contestación, y que el Centro intentaría nombrar a un Experto que estuviese familiarizado con los dos idiomas mencionados. Todo ello sujeto a lo que decidiese el Experto, una vez nombrado, sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.

En la sección 4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)), se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro.

El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el español debe ser el idioma del procedimiento: en este sentido, el Experto considera relevante al respecto el hecho de que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español y que, según

consta en el expediente, el Demandado está domiciliado en Colombia, un país donde se habla ese mismo idioma.

Además, el Demandado presentó su Escrito de Contestación en español, pidiendo expresamente que el idioma del procedimiento sea el español.

Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.

7. Debate y conclusiones

El Experto nota la oposición de la Demandante a la extensión del plazo para la presentación del Escrito de Contestación. El párrafo 10 del Reglamento otorga una serie de facultades al Experto para conducir el procedimiento administrativo de la manera que considere apropiada, garantizando que las partes tengan una oportunidad justa para presentar su caso, y que el procedimiento administrativo sea llevado con la debida celeridad. En la medida en que dichos principios puedan entrar en una aparente contradicción, el Experto considera necesario ponderar las circunstancias a la hora de tomar una decisión al respecto.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2014 (sin perjuicio de que el nombre de dominio en disputa hubiera pasado a estar a nombre de Jose Luis Vargas posteriormente) y que la Demanda ha sido presentada en 2025, y considera que la oposición de la Demandante a la extensión del plazo parece apoyarse más en un tecnicismo que en un agravamiento del supuesto perjuicio que se pudiera derivar de la extensión del plazo para la presentación del escrito de contestación (véase *SNCF - Société Nationale des Chemins de fer Français v. Domains by Proxy, Inc. and GMMB Inc.*, Caso OMPI No. [D2010-2177](#); *Afterpay Australia Pty Ltd v. Altug Ozturk*, Caso OMPI No. [D2020-0380](#)).

El Experto considera que en nada afecta al proceso debido la extensión del plazo del escrito de contestación, por el contrario, de no haberse extendido el plazo, el Experto habría considerado conveniente la emisión de una orden de procedimiento emplazando al Demandado para que presentara sus argumentos. Negar una oportunidad para responder sería una medida bastante drástica que, en opinión del Experto, debe emprenderse con gran cuidado en vista de la previsión del párrafo 10(b) del Reglamento (véase *AT&T Corp. v. Randy Thompson*, Caso OMPI No. [D2001-0830](#)).

El Experto considera que el procedimiento se beneficia de obtener los argumentos del Demandado para una resolución justa de la controversia, dentro del ámbito de los principios reflejados en el párrafo 10 del Reglamento, permitiendo a ambas Partes la presentación de sus correspondientes argumentos.

La Política resulta aplicable ya que el Acuerdo de Registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que una demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.

Sin embargo, la Política no fue concebida ni es aplicable, de modo general, para la resolución de todos los conflictos relativos a nombres de dominio, sino que su ámbito es reducido, limitado a los llamados supuestos de ciberocupación, en los que se suscita un conflicto con el titular de una marca en relación a un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

En el presente caso, el Experto observa que ha existido una relación comercial (sin perjuicio de que el Experto no entra a valorar la naturaleza de dicha relación) de más de diez años entre las Partes, en concreto, entre la Demandante y la empresa cuyo representante legal es el Demandado, es decir la sociedad colombiana World Vision Company S.A.S., encargada de importar y comercializar en Colombia los productos oftalmológicos y ópticos de, entre otras, la marca HUVITZ.

A pesar de que ninguna de las Partes haya hecho referencia a un contrato específico y solo el Demandado hable de una agencia mercantil oficiosa verbal establecida con la Demandante, parece, y la Demandante no ha alegado ni acreditado lo contrario, que el nombre de dominio en disputa fue registrado en el marco de la relación comercial entre las Partes, como un medio para que la empresa del Demandado desarrollara en Colombia la actividad asignada a la misma en función de la relación comercial entre las Partes.

El Experto observa también que, con arreglo a las declaraciones de la Demandante, la mencionada relación comercial y las autorizaciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, el registro y uso del nombre de dominio en disputa, parecen haberse extinguido en tiempos recientes. El Experto considera que claramente excede del ámbito de este procedimiento y de su competencia en virtud del mismo, entrar a valorar, si, con arreglo a lo alegado por la Demandante, el preaviso y demás requisitos regulados en un supuesto contrato para su terminación, han sido cumplidos, de forma que la relación comercial se extinguió legal y efectivamente, con arreglo a la regulación aplicable.

El Experto considera, que la presente controversia respecto del nombre de dominio en disputa se encuentra afectada por la celebración de dicha relación comercial, en tanto que la empresa del Demandado, World Vision Company S.A.S, parece haber utilizado el nombre de dominio en disputa bajo el amparo y durante la vigencia de dicha relación comercial, y, además, el registro y el uso del nombre de dominio en disputa durante más de diez años parece haber sido aceptado y no contestado por parte de la Demandante. Por lo tanto, el Experto considera que cualquier posible discrepancia entre las Partes relativa, tanto a la relación comercial entre las mismas, como a su terminación, ha de ser resuelta con arreglo al derecho y en la sede jurisdiccional competente, incluyendo el destino del nombre de dominio en disputa tras la terminación de la relación comercial.

Entrar a valorar estas cuestiones excede claramente del ámbito de la Política y de las competencias del Experto. El Experto considera que el reducido ámbito y celeridad procedimental del Reglamento y de la Política no puede ser el marco adecuado para resolver y decidir, con garantías procesales, el presente caso, por su complejidad y por la necesidad de dilucidar los derechos y relaciones entre las Partes de haberse extinguido la relación comercial entre las mismas, así como la propia extinción en sí misma, su legalidad y efectividad, con arreglo a la legislación que resulte de aplicación. No es posible, ya que excede de la competencia del Experto conferida en virtud del Reglamento, recabar en el presente procedimiento evidencias suficientes y analizar con garantías procesales adecuadas, las diversas relaciones y derechos de las Partes, ni las circunstancias y hechos enunciados anteriormente, sino que, para ello, sería más adecuado contar con los medios procesales y la capacidad probatoria reservados a otros ámbitos como los procedimientos judiciales o en su caso arbitrales.

Dependiendo de los hechos y circunstancias de un caso particular, e independientemente de si las partes también pueden estar involucradas, por ejemplo, en disputas comerciales complejas, como es el presente caso, en el que las Partes han estado ligadas por una relación comercial, los expertos deniegan el caso sin entrar en el fondo del asunto, simplemente porque el mismo excede del alcance limitado a los supuestos de “ciberocupación” de la Política o del Reglamento, y sería más apropiadamente abordado por un tribunal de la jurisdicción competente. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.14.6.

Esta es precisamente la decisión del Experto en el presente caso, considerando que el mismo queda fuera del ámbito del Reglamento y excede de su competencia, ya que, por la complejidad del asunto y la relación

comercial entre las partes, su análisis no es posible con las limitadas herramientas del Reglamento, siendo su decisión más adecuada en la sede judicial competente.

El Experto precisa que su decisión no implica aprobación o reprobación de la conducta de ninguna de las Partes, ya que no entra en el fondo del asunto. Se desestima la Demanda por exceder del ámbito del Reglamento y de la Política, quedando a las Partes la opción de acudir a un arbitraje o a la jurisdicción competente, aunque en la opinión del Experto la vía más adecuada hubiera sido una mediación/conciliación, que parece haber sido ya explorada sin éxito por las Partes.

8. Secuestro inverso de nombres de dominio

En el párrafo 15(e) del Reglamento se dispone que, si después de examinar los escritos presentados por las Partes, el experto considera que la demanda se presentó de mala fe, por ejemplo, en un intento de secuestro inverso de un nombre de dominio o de hostigamiento al titular del nombre de dominio, el experto declarará en su decisión que la demanda se presentó de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo. La mera falta de éxito de la demanda no es, por sí sola, suficiente para constituir un secuestro inverso de un nombre de dominio. Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 4.16.

En el presente caso, el Demandado ha pedido que se realice una declaración de secuestro de nombre de dominio a la inversa contra la Demandante.

Sin embargo, considerando las circunstancias del presente caso que hacen que el mismo quede fuera del ámbito de la Política y del Reglamento y exceda de su competencia, el Experto no considera adecuado pronunciarse sobre un supuesto secuestro de nombre de dominio a la inversa contra la Demandante.

9. Decisión

Por las razones expuestas, se desestima la Demanda.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Experto Único

Fecha: 16 de mayo de 2025