

Decisión del Grupo de Expertos

Glanbia Performance Nutrition Limited, Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited
c. Registration Private
Caso No. DMX2022-0025

1. Las Partes

La Promovente es Glanbia Performance Nutrition Limited, Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Basham, Ringe y Correa, S.C., México.

El Titular es Registration Private, Estados Unidos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <optimumnutrition.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 GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2022. El 14 de junio de 2022, el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de junio de 2022, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que 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 20 de junio de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de julio de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud, por consiguiente, el Centro notificó a el Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de julio de 2022.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 13 de julio de 2022, 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, Glanbia Performance Nutrition Limited y Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, son sociedades estadounidenses que forman parte del grupo de empresas GPN, fabricantes, distribuidores y comercializadores de una gama de productos de nutrición enfocados en mejorar el desempeño físico.

La Promovente distribuye sus productos nutricionales a nivel global, incluyendo México.

La Promovente utiliza, entre otras, las siguientes marcas para distinguir sus productos en el mercado: OPTIMUM NUTRITION, ISOPURE, SLIMFAST y AMAZING GRASS.

La Promovente es titular de registros para la marca OPTIMUM NUTRITION en numerosos países alrededor del mundo, para amparar productos nutricionales en la clase 5, a saber, Estados Unidos, México, Australia, Singapur, Malasia, Canadá, Jordania, India, Uruguay, Marruecos, Chile, Nueva Zelanda, Túnez, Israel, Túnez, Indonesia, Baréin, Filipinas, y Dinamarca. Dentro de los registros de marca, se incluyen los siguientes, propiedad de Glanbia Performance Nutrition Limited:

- Registro Mexicano No. 1162599 OPTIMUM NUTRITION Y DISEÑO en clase 5, con fecha de concesión 9 de junio de 2010.
- Registro Mexicano No. 1769849 OPTIMUM NUTRITION (Nominativa) en clase 5, con fecha de concesión 28 de junio de 2010.

La Promovente opera un sitio web para sus productos OPTIMUM NUTRITION en el nombre de dominio <optimumnutrition.com>. El nombre de dominio fue creado el 14 de enero de 2002; esto es, fue registrado con más de 18 años de anticipación al nombre de dominio en disputa (17 de abril de 2020).

El nombre de dominio en disputa está hospedado en el sitio GoDaddy.com bajo la modalidad de "aparcado" (*Free Parking*). La página, además de ofertar a la venta el nombre de dominio en disputa incluyendo la opción "Get This Domain" (Obtén este Dominio), tiene enlaces a páginas de anunciantes de productos nutricionales competidores de la Promovente, a saber <iherb.com.bsn>, <gnc.com.mx> y <vidabirdman.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Promovente

Que es una empresa estadounidense fabricante, distribuidora y comercializadora de una gama de productos de nutrición enfocados en mejorar el desempeño físico.

Que derivado de su amplia presencia en el mercado y sus esfuerzos publicitarios, actualmente es líder en su industria y su marca OPTIMUM NUTRITION es notoriamente conocida en el sector de productos nutrimentales para mejorar el desempeño físico.

Que es titular de la marca OPTIMUM NUTRITION en múltiples jurisdicciones, incluyendo México, en donde sus registros marcarios datan del año 2010.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca OPTIMUM NUTRITION.

Que el Titular no tiene ninguna relación con la Promovente y no está autorizado por éste a utilizar la marca OPTIMUM NUTRITION como parte de su nombre de dominio.

Que el Titular no es titular de ningún registro de marca que le dé derecho a utilizar la marca OPTIMUM NUTRITION y no hay ninguna constancia en Internet de la que se desprenda que el Titular haya usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe.

Que siendo que la Promovente inició operaciones comerciales en México, al menos desde el año 2010, es evidente que el Titular registró el nombre de dominio en disputa conociendo a la Promovente y su marca.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, no sólo para impedir que reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente al código de país “.mx”, sino también para generar un tráfico que genere beneficio económico al Titular o un tercero.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), 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 (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

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

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

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- (ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <optimumnutrition.mx> reproduce en su totalidad la marca OPTIMUM NUTRITION, registrada por la Promovente en México y en múltiples países, con anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

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

B. Derechos o intereses legítimos

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

“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

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

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca OPTIMUM NUTRITION en México y a nivel internacional, con mucha anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

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 OPTIMUM NUTRITION.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como OPTIMUM NUTRITION.

El nombre de dominio en disputa está aparcado en la página de GodDaddy.com, en la que se indica que el nombre de dominio está disponible a la venta en “*Get This Domain*” (Obtén este Dominio). Asimismo, la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, tiene enlaces a páginas de anunciantes de productos nutricionales competidores de la Promovente, a saber <iherb.com.bsn>, <gnc.com.mx> y <vidabirdman.com>. Lo anterior, en opinión del Experto, acredita que el Titular no realiza un uso legítimo y leal sobre el nombre de dominio en disputa, ya que, por un lado, no usa de manera directa el nombre de dominio en disputa, y, por otro, facilita que los usuarios que acceden a la página en la que se encuentra “aparcado” accedan, mediante enlaces, a sitios web de comercializadores de productos nutricionales competidores de la Promovente.

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

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

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

De acuerdo con el artículo 1(b) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular actuó de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa:

Las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

i. 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

ii. 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

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

iv. 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 marca OPTIMUM NUTRITION ha sido usada y registrada en múltiples países con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca OPTIMUM NUTRITION es ampliamente conocida en el sector de productos nutricionales para mejorar el desempeño físico.

Que, atendiendo a la notoriedad de la marca OPTIMUM NUTRITION en el sector específico de productos nutricionales y a la accesibilidad global al sitio "www.optimumnutrition.com", el Experto encuentra que el Titular conocía la marca OPTIMUM NUTRITION antes de registrar el nombre de dominio en disputa. Por tanto, la identidad entre el nombre de dominio y la marca de la Promovente implica un acto intencional y premeditado.

Que, dado que el nombre de dominio en disputa está aparcado en el sitio de GoDaddy.com y contiene la indicación de que está disponible para su venta: "*Get This Domain*" (Obtén este Dominio), este Experto considera que existen elementos para concluir que fue registrado con la intención de impedir que la Promovente reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente al código de país ".mx".

En adición a lo anterior, este Experto considera que, el hecho de que la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa tenga enlaces a páginas de anunciantes de productos nutricionales, en donde se comercializan productos competidores de la Promovente, a saber <iherb.com.bsn>, <gnc.com.mx> y <vidabirdman.com>, acredita que el mismo es usado de mala fe, con el ánimo de generar tráfico en beneficio del Titular o de terceros.

En suma, el Experto está convencido de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe por el Titular: Dichas circunstancias incluyen:

- i. La fuerza distintiva y notoriedad de la marca OPTIMUM NUTRITION en el sector de productos nutricionales.
- ii. La identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa, capaz de orillar a error y confusión a los usuarios.
- iii. La falta de apersonamiento del Titular en el presente procedimiento.
- iv. La falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para reproducir sin autorización la marca de la Promovente y;
- v. El ánimo de lucro al buscar atraer a consumidores que buscan el sitio de productos nutricionales OPTIMUM NUTRITION, para generar ingresos por la visita de los usuarios a enlaces de terceros competidores de la Promovente.

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, <optimumnutrition.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 4 de agosto de 2022