

## DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Lululemon Athletica Canada Inc. c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot  
Caso No. DMX2022-0039

### 1. Las Partes

La Promovente es Lululemon Athletica Canada Inc., Canadá representada por Goodrich, Riquelme & Asociados, México.

La Titular es Super Privacy Service LTD c/o Dynadot, Estados Unidos de América.

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

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

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

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de noviembre de 2022. El 18 de noviembre de 2022 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombres de dominio en disputa. El mismo 18 de noviembre de 2022 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la 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 23 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de diciembre de 2022. La 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 15 de diciembre de 2022.

El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 29 de diciembre 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**

La Promovente es una compañía multinacional canadiense fundada en 1998 y tiene actualmente aproximadamente 600 tiendas en América del Norte, Europa, Medio Oriente, China Continental y Asia del Pacífico; dedicada principalmente a crear indumentaria deportiva técnica inspirada en el yoga para mujeres y hombres, entre otros deportes; además de que actualmente se encuentra cotizando acciones en Nasdaq.

La marca LULULEMON es una de las marcas con la que comercializa la Promovente y la misma es reconocida ampliamente en el mundo. La referida marca LULULEMON data del año 1998, fecha en la que se fundó la compañía.

La Promovente es titular de diversos registros marcarios LULULEMON (en lo sucesivo “marcas LULULEMON”) en México y otros países. Entre las marcas registradas en México, se incluye entre otras, las siguientes:

- LULULEMON con número de registro 838102 registrada el 17 de junio de 2004.
- LULULEMON con número de registro 1609461 registrada el 2 de febrero de 2016.
- LULULEMON con número de registro 2422222 registrada el 12 de julio 2022.
- LULULEMON con número de registro 2422223 registrada el 12 de julio 2022.
- LULULEMON con número de registro 2422224 registrada el 12 de julio 2022.
- LULULEMON con número de registro 2422225 registrada el 12 de julio 2022.
- LULULEMON con número de registro 2422226 registrada el 12 de julio 2022.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 23 de mayo de 2022. De acuerdo a las pruebas presentadas con la Demanda, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio en el que se ofrecían a la venta productos marca LULULEMON.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Promovente**

La Promovente aduce lo siguiente:

- (a) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de crear confusión con las marcas LULULEMON;
- (b) El nombre de dominio en disputa incluye la denominación “Lululemon” que corresponde a la marca de la Promovente;
- (c) El nombre de dominio en disputa incluye también el dominio de nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com.mx”, el cual obedece a un requisito técnico;
- (d) La Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- (e) La Promovente jamás ha autorizado a la Titular el uso o registro de la marca famosa LULULEMON para nombre de dominio u otros fines y por tanto no hay vínculo entre la Promovente y la Titular;

- (f) Del contenido del sitio de Internet que corresponde al nombre de dominio en disputa, se infiere que los productos ofrecidos son los de las marcas LULULEMON a través de la tienda en línea de la Titular, sin contar con la autorización de la Promovente, por lo que genera en el público cibernauta la noción de que existe una relación con la Promovente o lo que es peor, que se trata de la propia Promovente la que ofrece a la venta la ropa y artículos deportivos a través de la tienda en línea, lo cual es falso y demuestra el ánimo de lucro de la Titular al aprovecharse de la alta similitud entre la marca LULULEMON y el nombre de dominio en disputa; y
- (g) El nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe, y a mayor abundamiento la Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su similitud con las marcas LULULEMON de la Promovente.

## **B. Titular**

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

## **6. Debate y conclusiones**

Para mejor referencia y en alusión a múltiples casos LDRP resueltos ante este Centro, este Experto hará valer diversos criterios detallados en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)") y se referirá a Decisiones previas otorgadas en términos de la Política UDRP para resolver este caso.

Al no haber contestado a la Solicitud la Titular, el que suscribe considera la posibilidad de dar por ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente, que considere razonables, en términos de la Sección 4.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por otro lado, es de recalcar a efecto de reivindicar el nombre de dominio en disputa, la Promovente debe satisfacer los siguientes supuestos:

- i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- ii) que la Titular no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o se haya sido utilizado de mala fe.

Consecuentemente, se lleva a cabo el estudio del caso que nos ocupa:

### **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**

Por lo que hace al primer elemento; esto es la identidad o semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas LULULEMON, se debe tomar en consideración que el nombre de dominio en disputa se integra por la denominación "lululemon", que corresponde a la designación alfanumérica de las marcas LULULEMON, y la denominación "México", que corresponde al país del mismo nombre.

El dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD") ".com.mx", que designa al país México, obedece a requerimientos técnicos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y debe ser ignorado para efectos del análisis de identidad o confusión correspondiente.

Y en ese orden de ideas este Experto considera la marca LULULEMON de la Promovente es reconocible en el nombre de dominio en disputa, por lo que la inclusión de la denominación íntegra “lululemon” genera que el nombre de dominio en disputa sea semejante en grado de confusión a las marcas LULULEMON, sin que la adición de la denominación “México” tenga relevancia en el análisis bajo el primer elemento.

Consecuentemente, este Experto considera que ha sido satisfecho el primer elemento de la Política.

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

Es de resaltarse que la Titular no dio contestación a la Solicitud, por lo que en términos de lo establecido en la Sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el Experto puede inferir en base a las actuaciones del procedimiento, incluyendo la falta de contestación.

La falta de personación, así como la aseveración de la Promovente en el sentido de que no ha otorgado licencias, permisos o autorizaciones al uso de la denominación “lululemon” al Titular, el hecho de que la Titular no acreditó haber usado o intentar usar la denominación “lululemon”, ni acreditó ser conocida con dicho nombre o incluso usar legítima y no comercialmente dicha denominación establece *prima facie* y sin haber sido refutado que la Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Para mejor referencia ver *President and Fellows of Harvard College c. Adam Mohd isa*, Caso OMPI No. [D2022-3001](#).

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a las marcas LULULEMON de la Promovente. En este sentido, la composición del nombre de dominio en disputa que incorpora las marcas LULULEMON y el término “mexico” conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Promovente. Ver la sección 2.5.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).



Con lo anterior, se satisface a consideración de este Experto el segundo elemento de la Política.

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

Tal y como fue revisado por este Experto, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio de Internet en el que se ofrecen a la venta los mismos productos de la marca LULULEMON a través de la tienda en línea de la Titular, sin la autorización de la Promovente y en la que se utiliza el signo de la Promovente:

A mayor abundamiento en páginas subsecuentes se despliega la leyenda; “somos una empresa mexicana, comercializamos productos de las marcas más importantes a nivel mundial a través de nuestra tienda en línea...”.

Lo anterior, aunado a:

- i) la circunstancia de confusión entre el nombre de dominio en disputa con las marcas LULULEMON, para este Experto “notorias”;
- ii) la falta de intereses y derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Titular, y
- iii) la confusión que se genera en los cibernautas por hacer creer que el sitio de la Titular corresponde a la propia Promovente o a sus afiliados, en su caso; establece que la Titular llevó a cabo una maquinación

para obtener un lucro indebido derivado del crédito comercial de las marcas LULULEMON.

Esto conlleva la certeza de que la Titular conoce y conocía, antes de llevar a cabo el registro del nombre de dominio en disputa del negocio y de las marcas LULULEMON del Promovente.

Y por tanto, se determina que el nombre de dominio en disputa fue registrado y es utilizado de mala fe.

## **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 <lululemonmexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

*/Enrique Ochoa/*

**Enrique Ochoa**

Experto Único

Fecha: 15 de enero de 2023