

Decisión del Grupo de Expertos

SastoMed GmbH c. Alejandro Lopez

Caso No. DMX2025-0002

1. Las Partes

La Promovente es SastoMed GmbH, Alemania representada por Abion AB, Suecia.

El Titular es Alejandro Lopez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de febrero de 2025. El 3 de febrero de 2025 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de febrero de 2025, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa. Asimismo, el 14 de febrero de 2025, el Agente Registrador 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 (Registration Private Domains By Proxy, LLC) y los datos de contacto señalados en la Solicitud.

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 17 de febrero de 2025. La Promovente realizó una Solicitud enmendada en fecha 19 de febrero de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 9 de marzo de 2025. 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 11 de marzo de 2025.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 24 de marzo de 2025, 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 es una compañía alemana de biotecnología, enfocada en desarrollar productos innovadores en el campo de dispositivos médicos, cosméticos y productos biocidas.

La Promovente fue adquirida en 2018 por la empresa Mölnlycke Health Care AB (Mölnlycke) fundada en 1849, especializada en soluciones sostenibles para el cuidado de heridas y procedimientos quirúrgicos.

La Promovente, es titular de numerosos registros marcarios que protegen la marca GRANULOX a lo largo del mundo. Se destaca el siguiente registro mexicano que ampara la marca GRANULOX aplicada a preparaciones farmacéuticas para la curación de heridas: Reg. 1276360 concedido el 28 de marzo de 2012.

Mölnlycke es titular de numerosos nombres de dominio que incorporan la marca GRANULOX, incluyendo <granulox.com> (creado el 5 de diciembre de 2010) y <granulox.com.mx> (creado el 12 de febrero de 2015) (Anexo 4). Mölnlycke utiliza estos nombres de dominio para resolver a su sitio web oficial, a través del cual informa a los usuarios de Internet y a los consumidores potenciales sobre su marca GRANULOX y sus productos y servicios relacionados.

El Titular, registró el nombre de dominio en disputa <granuloxspray.com.mx> el 7 de diciembre de 2024.

El nombre de dominio en disputa direcciona a un sitio web que replica la marca GRANULOX y oferta la venta en línea en un precio mucho menor al ofertado por Mölnlycke.

En la página a la que direcciona el nombre de dominio en disputa, no tiene ningún aviso relativo a su relación o falta de relación con la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una empresa alemana de biotecnología fundada en 2010 para desarrollar, registrar y comercializar tratamientos de heridas basados en oxígeno.

Que forma parte del grupo económico de Health Care AB (en adelante "Mölnlycke"), empresa líder mundial de tecnología médica fundada en 1849, especializada en soluciones sostenibles para el cuidado de heridas y procedimientos quirúrgicos.

Que los productos y soluciones de Mölnlycke son utilizados diariamente por hospitales, proveedores de atención médica y pacientes en más de 100 países alrededor del mundo, incluyendo México.

Que es titular de la patente de "Granulox" que protege su tecnología tanto en términos de producción como de aplicación en varios países alrededor del mundo, incluidos todos los países miembros de la Unión Europea y México, entre otros.

Que es titular de la marca registrada GRANULOX en numerosas jurisdicciones en todo el mundo, habiendo sido registrada con mucha anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa <granuloxspray.com.mx>, que fue registrado el 7 de diciembre de 2024.

Que Mölnlycke posee numerosos nombres de dominio compuestos por su marca GRANULOX, incluyendo <granulox.com> (creado el 5 de diciembre de 2010) y <granulox.com.mx> (creado el 12 de febrero de 2015) (Anexo 4).

Que el nombre de dominio en disputa incorpora en su segunda parte la marca GRANULOX, seguido del término descriptivo “spray”.

Que el Titular no es conocido por los términos del nombre de dominio en disputa. De hecho, al buscar los términos del nombre de dominio en disputa “granuloxspray” y “granulox spray”, la mayoría de los resultados se relacionan directamente con la Promovente y con el spray GRANULOX de Mölnlycke.

Que el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio web activo que ofertaba la venta de spray GRANULOX a un precio sustancialmente descontado, utilizaba imágenes del frasco de spray GRANULOX, hacía referencia tanto a la Promovente como a Mölnlycke, e incluía un enlace a un estudio de investigación sobre GRANULOX.

Que el hecho que oferte productos con tanta diferencia de precio de los originales (el producto original en México generalmente se vende a un precio de MXN 7,000, y el Titular lo oferta a un precio de MXN 4,140) indica que probablemente son productos de mercado gris o productos falsificados.

Que aun suponiendo que el Titular fuera revendedor de GRANULOX, no se cumplen los requisitos establecidos por la prueba de Oki Data, según lo establecido en el párrafo 2.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa contiene referencias al subdominio <granulox.supersalud.com.mx> y un enlace a una página de Facebook que también hace referencia a <granulox.supersalud.com.mx>. Si bien el nombre de dominio asociado se utiliza supuestamente para vender spray GRANULOX, también se utiliza para vender “Ácido hialurónico intradérmico inyectable. Para aumento de senos” y “Vidatox 30CH Homeopático para el tratamiento del cáncer”, entre otros productos medicinales que no son vendidos por ella.

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.

En vista de 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 elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

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

(i) el nombre de dominio es 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 el 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

El nombre de dominio en disputa <granuloxspray.com.mx> reproduce en su totalidad la marca GRANULOX sobre la cual tiene derechos la Promovente.

En este sentido, es importante considerar que la adición de la palabra “spray” a la marca GRANULOX dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud en grado de confusión (ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la primera condición prevista en el párrafo 1.a de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 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:

“(i) 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; o

(ii) 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

(iii) 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 probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 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](#)).

En el caso de estudio, la Promovente ha alegado que el Titular no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos respecto de la marca en México con 12 años de 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 GRANULOX.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “granulox”.

En la página de Internet a la que se despliega el nombre de dominio en disputa -exhibida por la Promovente- no aparece el Titular como responsable de la misma. Se destaca que no hay aviso de privacidad y no se mencionan responsables del resguardo de la información que reciban de los compradores.

La Promovente es categórica al afirmar que no tiene relación comercial con el Titular por lo que, al no haber contestación por parte del Titular, se tiene por cierta dicha afirmación. No obstante, aún suponiendo sin conceder, que el Titular fuera un distribuidor o revendedor legítimo de productos GRANULOX, no tendría legitimación para reproducir la marca en el nombre de dominio en disputa, ya que en este caso no se cumple el siguiente requisito previsto en la regla Oki Data: iii) El sitio debe revelar de forma precisa y destacada la relación del solicitante de registro con el titular de la marca. En este caso, el sitio web al que apunta el nombre de dominio en disputa, no aclara que el sitio web es operado por una empresa distinta de la Promovente. Véase *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#).

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 segunda condición prevista en el párrafo 1.a de la Política.

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

La Política, en su párrafo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“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 Promovente ha probado ser titular de la marca GRANULOX en México.

Que la marca GRANULOX fue registrada en México con 12 años de anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que derivado de su uso profuso y la presencia de los productos a los que se le aplica a nivel internacional, la marca GRANULOX goza de amplio reconocimiento en el mercado relevante de medicinas para el cuidado de heridas.

Que del contenido de la página de Internet a la que direcciona el nombre de dominio en disputa se desprende lo siguiente: i) se reproducen la marca GRANULOX y la imagen del producto a la que se aplica; ii) se oferta a la venta el producto GRANULOX a un precio significativamente menor al comercializado por Mölnlycke; iii) no se incluyen datos de contacto del Titular; iv) se solicita información sensible de los clientes potenciales para recibir productos de compra.

Todo lo anterior, permite colegir la mala fe del Titular al intentar de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Promovente y la inferencia de que se promocionan falsificaciones del producto GRANULOX y/o productos puestos en el mercado sin autorización de la Promovente (mercado gris).

El Experto, considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Titular y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el párrafo 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, <granuloxspray.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 10 de abril de 2025