

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Antonio De Jesus Rosas Treviño c. Artem Bakaev
Caso No. DMX2025-0006

1. Las Partes

El Promovente es Antonio De Jesus Rosas Treviño, México representada por Legarreta y Asociados, México.

El Titular es Artem Bakaev, Países Bajos (Reino de los).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <duoflexgel.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 Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de marzo de 2025. El 5 de marzo 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 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 6 de marzo de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 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 27 de marzo de 2025.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de abril 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

El Promovente es un empresario farmacéutico en México propietario de Farmacéuticos Rayere, una empresa mexicana con trayectoria en la industria farmacéutica dedicada principalmente a la fabricación, distribución y comercialización de medicamentos, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y tratamientos para enfermedades crónicas.

El Promovente es titular del siguiente registro a marcario:

Marca	No. de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro	Bienes o Servicios
DUO FLEX	659341	México	16 de junio del 2000.	Clase 5

El nombre de dominio en disputa <duoflexgel.com.mx> se registró el 11 de octubre de 2024 y actualmente resuelve a un sitio web en el que se ofrece un producto farmacéutico en gel aparentemente llamado “duo flex”, además de ofrecer información relacionada con dicho producto, incluyendo puntos y formas de compra y reseñas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente alega que ha satisfecho cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, el Promovente argumenta lo siguiente:

I. 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 el Promovente tiene derechos

Que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión con respecto a la marca DUO FLEX del Promovente hasta el punto de llevar a error al público, al hacerle creer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con el Promovente.

Que el nombre de dominio en disputa reproduce totalmente la marca DUO FLEX del Promovente y que la adición a éste del término “GEL” provoca una mayor vinculación entre el nombre de dominio en disputa y la marca DUO FLEX del Promovente, porque existe la probabilidad de que los usuarios de Internet que accedan al nombre de dominio en disputa lo relacionen con el Promovente o con su empresa Farmacéuticos Rayere.

Que, con base en un examen gramático, fonético, ideológico y gráfico, se puede concluir que la marca DUO FLEX del Promovente está totalmente comprendida en el nombre de dominio en disputa y que la adición del término “GEL” y el código “.mx” al final del nombre de dominio en disputa carecen de distinción gramática, fonética, ideológica o gráfica que lo separen del nombre de dominio en disputa.

Que es posible concluir que cualquier persona que vea el nombre de dominio en disputa lo relacionará con el Promovente, por lo que los usuarios de Internet que se topen con dicho nombre de dominio en disputa podrían creer que éste se encuentra autorizado, patrocinado, vinculado, o bien que pertenece al Promovente o su empresa Farmacéuticos Rayere.

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

Que el Promovente no ha otorgado ninguna licencia ni autorización al Titular para el uso de su marca DUO FLEX, lo que acredita la falta de buena fe y el uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

Que el Titular eligió intencionalmente registrar el nombre de dominio en disputa basándose en la marca DUO FLEX del Promovente para generar más tráfico en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa y poderle hacer creer al público consumidor que tiene algún tipo de relación con dicha marca.

Que el Titular no incluyó ningún aviso (o *disclaimer*) en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, en el que se señale que no existe relación alguna entre el Promovente y su empresa Farmacéuticos Rayere por un lado, y el Titular por el otro.

Que el Titular no es un distribuidor autorizado por el Promovente y que nunca ha existido relación comercial entre el Promovente y el Titular. Además, que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular realiza un uso ilegítimo, desleal y engañoso del nombre de dominio en disputa, aprovechándose de la fama de la marca DUO FLEX del Promovente.

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

Que es razonable suponer que el Titular sabía de la existencia de la marca DUO FLEX del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, ya que el producto que se comercializa a través del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa es un producto en gel cuyo propósito es tratar inflamación musculoesquelética, al igual que uno de los productos comercializado por el Promovente.

Que el Titular usa el nombre de dominio en disputa para vender un producto llamado “duo flex”, situación que induce a los consumidores a pensar que, al comprarlo, están comprando un producto del Promovente o de su empresa Farmacéuticos Rayere, y que esta confusión beneficia al Titular, quien se aprovecha de la reputación y reconocimiento que tiene la marca DUO FLEX en el mercado mexicano.

Que el Titular registró el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer tráfico al sitio web al que resuelve el mismo y generar ganancias derivadas de la comercialización de un tratamiento antiinflamatorio musculoesquelético en gel al que denomina “duo flex” y que, según la Política, crear confusión con una marca conocida para obtener beneficios económicos constituye un claro indicio de mala fe.

Que el producto “duo flex” que vende el Titular compite de manera directa con el producto cubierto por la marca DUO FLEX del Promovente, ya que ambos se destinan al tratamiento de inflamación musculoesquelética.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1.a) de la Política, el Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa.

(i) el nombre de dominio en disputa 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) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada por 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](#)").

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 algunos de los argumentos del Promovente que sean razonables (ver *General Mills, Inc., c. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [DMX2012-0013C](#); *Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#) y *Talk City, Inc. c. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

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 el Promovente tiene derechos

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 en grado de confusión implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del Promovente y el nombre de dominio en disputa (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7).

De acuerdo con la información que consta en el expediente del presente caso, el Experto determina que el Promovente ha probado ser titular de derechos sobre la marca DUO FLEX y que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a ésta, ya que reproduce total e íntegramente dicha marca.

Si bien la adición de otros términos como "GEL" puede influir en la evaluación y análisis del segundo y tercer elemento, el Experto considera que en el presente caso la adición de dicho término no impide determinar una similitud que induzca a confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca DUO FLEX del Promovente para los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

La inclusión del ccTLD ".mx" en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico en la estructura estándar del DNS, por lo que carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11, *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo anterior, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

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

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio en disputa, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- (ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, 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 en disputa, 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.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos sustanciados conforme a la Política recae sobre el promovente, grupos de expertos anteriormente nombrados conforme a la Política han reconocido que demostrar que un titular carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el control del titular o que es del conocimiento de éste. Así pues, cuando un promovente acredite prima facie que el titular carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al titular presentar pruebas pertinentes que acrediten sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el titular no aporta dichas pruebas, se considerará que el promovente ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

El Experto considera que el Promovente ha hecho valer la inexistencia de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. El Titular, por otro lado, no aportó elemento probatorio alguno que demuestre la existencia de derechos o intereses legítimos a su favor, tales como los enumerados en la Política, ni cualquier otro elemento (ver *Valentino S.p.A. c. Qiu Yufeng, Li Lianye*, Caso OMPI No. [D2016-1747](#); y *Associated Newspapers Limited c. Manjeet Singh*, Caso OMPI No. [D2019-2914](#)).

El Promovente ha afirmado que no existe relación o afiliación alguna entre el Promovente y el Titular, además de que el Promovente no ha concedido autorización alguna al Titular para registrar el nombre de dominio en disputa, que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, y que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa (ver *Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja*, Caso OMPI No. [D2010-1431](#); y *Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation*, Caso OMPI No. [D2004-0272](#)).

Por lo anterior, el Promovente ha establecido un caso prima facie en el sentido de que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa. El Titular no ha presentado argumentos ni pruebas que lo desvirtúen.

En consecuencia, el Experto considera acreditado el segundo elemento de la Política.

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

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa 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 en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio en disputa 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.

El Promovente es titular de la marca registrada DUO FLEX en México. Considerando que dicho registro marcario precede significativamente a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa y que el sitio web al que resuelve el mismo tiene por finalidad anunciar y comercializar un producto aparentemente llamado “duo flex”, además de que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca DUO FLEX del Promovente, creando una impresión de que pueda existir algún tipo de asociación entre la Promovente y el nombre de dominio en disputa, se puede concluir que el Titular conocía dicha marca al registrar el nombre de dominio en disputa, registrándolo precisamente con motivo de dicha similitud en grado de confusión, lo que constituye mala fe.

Estas circunstancias llevan al Experto a determinar que, en el presente caso y con base en las pruebas contenidas en su expediente, no es posible conceptualizar un uso del nombre de dominio en disputa, actual o futuro, por parte del Titular, que no se considere de mala fe (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.3 ver también “*Dr. Martens*” *International Trading GmbH* and “*Dr. Maertens*” *Marketing GmbH* c. *Godaddy.com, Inc.*, Caso OMPI No. [D2017-0246](#), y *The Dow Chemical Company* and *E. I. du Pont de Nemours and Company* c. *Mario Rojas Serra*, Caso OMPI No. [D2016-0595](#)).

Habiendo revisado el expediente, el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular constituye mala fe en virtud de la Política.

Por lo tanto, el Promovente ha acreditado que se cumple con el supuesto previsto por el tercer elemento 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, <duoflexgel.com.mx> sea transferido al Promovente.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 22 de abril de 2025.