

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Hims, Inc. c. Thomas Wauters

Caso No. DMX2025-0012

1. Las Partes

La Promovente es Hims, Inc., Estados Unidos de América, representada por PhishFort, Singapur.

El Titular es Thomas Wauters, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <apostrophe.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 Key-Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de marzo de 2025. El 2 de abril 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 mismo 2 de abril de 2025, 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 17 de abril de 2025. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de mayo 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 13 de mayo de 2025.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de mayo 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

Conforme a lo afirmado en la solicitud y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, así como su página de internet, se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente:

1) Es una empresa estadounidense de de telesalud establecida en 2017. Tiene sus oficinas en San Francisco, California y ofrece medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal.

Opera con un modelo directo al consumidor.

2) Tiene la marca registrada APOSTROPHE, en los Estados Unidos de América, con el número 6324289, y distingue, preparaciones y sustancias para el cuidado de la piel no medicadas, a saber, geles, cremas hidratantes sueros, lociones, tónicos, limpiadores exfoliantes, jabones y soluciones; cremas antienvjecimiento, sueros antienvjecimiento para la pierna medicados; champú y acondicionador no medicado, en la clase internacional número 5. El registro se solicitó el 9 de agosto del 2018, se otorgó el 13 de abril del 2021 y se encuentra vigente.

3) El nombre de dominio en disputa, se registró el 20 de noviembre del 2024, y resuelve a un sitio que indica: "En construcción. Regresa pronto para ver las novedades".

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El nombre de dominio en disputa incluye sin consentimiento alguno la marca APOSTROPHE la cual está debidamente registrada.

En nombre de dominio en disputa, se registró después de que se presentará y registrará la marca de su propiedad con el fin de afectarla, y podría ser utilizado para un ataque de "phishing" en contra de sus clientes.

El Titular está utilizando el nombre de dominio en disputa para desviar el tráfico de Internet a su sitio web con fines comerciales y con ello engañar intencionalmente a los consumidores haciéndoles creer que el titular tiene alguna relación comercial con la Promovente y ofrece un servicio o producto relacionado con las actividades de la Promovente. Esta conducta no constituye una oferta de buena fe de bienes o servicios, sino una evidencia prima facie de la falta de derechos o intereses legítimos.

La Promovente no ha otorgado licencia o autorización al Titular para utilizar su marca en el nombre de dominio en disputa, y ofrecer los productos protegidos por la marca APOSTROPHE.

El nombre de dominio fue registrado principalmente con el propósito de vender, alquilar o, de otro modo, transferir el registro del nombre de dominio a la Promovente, quien es titular de la marca registrada o signo distintivo.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

En primer lugar, 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 elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que se cumplen con los siguientes requisitos cumulativos:

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

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 (e) y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

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

La Promovente demostró tener derechos sobre la marca APOSTROPHE y el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca APOSTROPHE de la Promovente ya que la misma se reproduce íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.mx”, es un requisito de carácter técnico y al igual que la expresión “.com” carecen de relevancia para el análisis bajo el primer elemento en este caso.

A juicio del Experto, la Promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres 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;
- ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres 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;

iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres 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.

En opinión del Experto, la Promovente demostró prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, el Titular no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular del nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) que el nombre de dominio en disputa no se utilizaba en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marcas que aparecen en el nombre de dominio en disputa; y (iii) que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar el Titular, ni haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente.

El Experto nota que, si bien el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web en construcción, no existen evidencias de que el Titular haya hecho preparativos demostrables para un uso de buena fe. En ausencia de una explicación razonable del Titular, apoyada en la evidencia correspondiente, no existen elementos suficientes para concluir la existencia de derechos o intereses legítimos del Titular en el nombre de dominio en disputa.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres 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 los nombres 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 los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado los nombres 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 conformidad con lo establecido en la sección 4.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el Experto realizó una investigación limitada independiente, enfocada en verificar la presencia de información sobre la Promovente y la marca APOSTROPHE en México. El Experto ha observado que una búsqueda en Internet sobre los términos “APOSTROPHE marca en mexico” ha arrojado en particular un resultado que señala (inter alia): “La marca Apostrophe se refiere a una plataforma de cuidado de la piel directa al consumidor que cerró abruptamente en México. Fue adquirida por la empresa de telesalud Hims & Hers en 2021, pero fue cerrada abruptamente en 2025”.

A juicio de este Experto, bajo el balance de las probabilidades, el nombre de dominio en disputa se registró por el Titular de mala fe, con base en lo siguiente:

- 1) La Promovente demostró prima facie la ausencia de derechos del Titular, que no dio contestación a la Solicitud de la Promovente, no se cuentan con evidencias que permitan concluir que su conducta, fuera de buena fe, particularmente el registrar el nombre de dominio en disputa.
- 2) Por otra parte, el Experto nota que el Titular a través del nombre de dominio en disputa, al anunciar que la página está en construcción e “invita a regresar pronto para ver las novedades”, en vista de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Promovente, produce la posibilidad de crear confusión en el público consumidor en cuanto al origen o afiliación del sitio web con la Promovente.
- 3) El nombre de dominio en disputa fue registrado en el año 2024, es decir aproximadamente tres años después a la fecha en que la Promovente operó la plataforma bajo la marca APOSTROPHE en México, y un año antes a que dicha plataforma dejara de operar en el país.

Por ello, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación con la marca de la Promovente, en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción del nombre de dominio en disputa, lo que se ha sostenido por diversos expertos (sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el tercer requisito previsto por 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 <apostrophe.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 31 de mayo de 2025.