

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Unifarco S.p.A. c. L.C.  
Caso No. DES2019-0023

### **1. Las Partes**

La Demandante es Unifarco S.p.A., Italia, representada por Abogados Dauden SLP, España.

El Demandado es L.C., España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <farmaceuticosformuladores.es>.

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Tecnocrática.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de julio de 2019. El 24 de julio de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de julio de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España ("ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de agosto de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de agosto de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de septiembre de 2019.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 13 de septiembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante, Unifarco S.p.A., es una empresa creada por profesionales farmacéuticos en 1982, dedicada al desarrollo y venta de productos cosméticos, dermatológicos, nutracéuticos y de maquillaje, al servicio de las farmacias.

La Demandante es titular de las siguientes marcas protegidas en España:

Marca de la Unión Europea (“UE”) No. 009483851, FARMACÉUTICOS FORMULADORES, figurativa, solicitada el 10 de octubre de 2010 y concedida el 10 de marzo de 2011, para las clases 3, 5, 35 y 44.

Marca de la UE No. 009483876, DE NUESTRO LABORATORIO FARMACÉUTICOS FORMULADORES, figurativa, solicitada el 29 de octubre de 2010 y concedida el 10 de marzo de 2011, para las clases 3, 5, 35 y 44.

Marca de la UE No. 009484031, FARMACÉUTICOS FORMULADORES MÁS INVESTIGACIÓN MENOS PUBLICIDAD Y SU CONFIANZA EN NOSOTROS, figurativa, solicitada el 29 de octubre de 2010 y concedida el 10 de marzo de 2011, para las clases 3, 5, 35 y 44.

El nombre de dominio en disputa es <farmaceuticosformuladores.es> y fue registrado el 11 de noviembre de 2016. El nombre de dominio en disputa permanece inactivo actualmente.

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

##### **A. Demandante**

La Demandante afirma que fue creada en 1982 bajo la denominación Unifarco S.p.A., fundada por profesionales farmacéuticos que son socios de la empresa, para desarrollar una gama de productos cosméticos, dermatológicos, nutracéuticos y de maquillaje que sean seguros, eficaces y accesibles.

La Demandante expone que posee un departamento de I+D a la vanguardia donde se seleccionan materias primas de alta calidad y procesos de producción certificados y en el que realiza grandes inversiones. Además, colabora con las Universidades de mayor prestigio e Institutos de excelencia en el sector para garantizar esos productos.

Alega que Unifarco S.p.A. es la primera empresa italiana en la venta de cosméticos y complementos alimenticios en farmacias. Asegura que su marca líder es FARMACÉUTICOS FORMULADORES.

La Demandante alega que posee como clientes a más de 4.800 farmacias en Europa, de las que 800 son españolas.

La Demandante relaciona las marcas de la UE de las que es titular, que ya se han reseñado en el apartado de Antecedentes de Hecho.

Por último, alega la titularidad de los nombres de dominio en las extensiones “.info”, “.biz”, “.org” y “.net” con el segundo nivel “farmaceuticosformuladores”.

Con estos antecedentes, asegura ostentar Derechos Previos, a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

Respecto a la comparación entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, afirma la identidad de éste con su marca de la UE No. 009483851, cuya denominación es FARMACÉUTICOS FORMULADORES. Y respecto a las otras dos marcas de la UE, considera que el nombre de dominio en disputa consiste en la parte característica de las mismas.

Por tanto, excluyendo de la comparación el sufijo “.es” ya que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio, que no añade una diferencia, la Demandante concluye afirmando que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su primera marca de la UE y extremadamente similar a las otras dos.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por encontrarse inactivo y, en consecuencia, no haberse hecho del mismo un uso legítimo, leal o no comercial por lo que el Demandado no puede invocar un derecho o interés legítimo.

En cuanto a si el registro del nombre de dominio en disputa es de mala fe, la Demandante alega que, careciendo el Demandado de derecho o interés legítimo, mal puede haberlo registrado de buena fe.

Además, la Demandante relata la conexión existente entre el Demandado y la propia Unifarco S.p.A. al ser el Demandado un colaborador en la Farmacia Ave María de Palencia (España) que es titularidad de la esposa de éste. Así, continúa la Demandante, dicha Farmacia es cliente de Unifarco S.p.A. en relación con el suministro de productos personalizados, no contemplándose en el acuerdo que suscribieron, la posibilidad de utilizar la marca FARMACEUTICOS FORMULADORES de la Demandante ni la creación del nombre de dominio en disputa.

Afirma la Demandante que este acuerdo de colaboración acredita el conocimiento que el Demandado tenía de la Demandante a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa, además de haber asistido el Demandado al segundo Congreso de Unifarco S.p.A. España.

Además, la Demandante expone que el 28 de septiembre de 2018 envió una carta de cese y desistimiento al Demandado a la que éste no contestó como tampoco a sus recordatorios, lo cual expertos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) han considerado como indicio de mala fe. Incluso, el propio Director General de la filial española de la Demandante, el 12 de diciembre de 2018, envió un correo electrónico al Demandado pidiendo la transferencia del nombre de dominio en disputa. El Demandado, el mismo día, contestó a esta comunicación accediendo a ceder gratuitamente dicho nombre de dominio en disputa pero a cambio de que se obtuviesen unas contraprestaciones no monetarias en relación con un compromiso que afirmaba había adquirido con anterioridad la Demandante que, básicamente consistían en un acuerdo comercial que incluyese viajes, etc., lo cual era inaceptable por la Demandante. En este punto recuerda la Demandante que el artículo 2 a) del Reglamento considera que el nombre de dominio en disputa podrá considerarse registrado o usado de mala fe cuando el Demandado lo haya realizado con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de ésta por un valor cierto que supere el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa, o bien, según diversas decisiones bajo el Reglamento, a cambio de un acuerdo comercial.

Finalmente, alega que la mera tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa permite considerarla como causa justificativa del registro y uso de mala fe, como recogen numerosas decisiones de expertos bajo la Política, sobre todo cuando el Demandado es perfectamente consciente de la existencia de las marcas de la Demandante, como sucede en este caso.

En consecuencia, la Demandante termina solicitando la estimación de la Demanda y la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de las marcas de la UE relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión y por tanto se encuentran protegidas en España.

La marca de la UE No.009483851 se denomina FARMACÉUTICOS FORMULADORES. El nombre de dominio en disputa es <farmaceuticosformuladores.es>. Por lo tanto, el Demandado incorpora la totalidad de la marca de la Demandante al nombre de dominio en disputa (a excepción de la tilde en la primera “e”).

También el nombre de dominio en disputa consiste en la parte distintiva de las otras dos marcas de la UE de la Demandante: la marca de la UE No. 009483876, denominada DE NUESTRO LABORATORIO FARMACÉUTICOS FORMULADORES y la marca de la UE No. 009484031, denominada FARMACÉUTICOS FORMULADORES MÁS INVESTIGACIÓN MENOS PUBLICIDAD Y SU CONFIANZA EN NOSOTROS

Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es confusamente similar a esa marca.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (ccTLD por sus siglas en inglés) “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el

sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto concluye que existe una similitud confusa, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, cumpliéndose así el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

Para determinar si el Demandado posee derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se sostiene que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos puesto que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciera podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos porque el nombre de dominio en disputa permanece inactivo y el Demandado no ha hecho del mismo un uso leal o no comercial del mismo.

Examinando los diversos supuestos que, de manera ejemplificativa, se contienen en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 puede afirmarse que (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Muy al contrario, no consta actividad alguna del nombre de dominio en disputa, (ii) tampoco consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa, (iii) el Demandado no ha hecho un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa.

Para continuar examinando la posible existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado es necesario referirse a la relación existente entre la Demandante y el Demandado. En efecto, el 11 de diciembre de 2018, la titular de la Farmacia Ave María de Palencia (España), suscribió con la Demandante un acuerdo de colaboración durante 2019 para adquirir de ésta cosméticos, complementos alimenticios y productos sanitarios que serían adquiridos de la Demandante con unos determinados descuentos en cada línea de productos y con un compromiso de facturación mínima anual para venderlos en su Farmacia. Se convertía así en una de las farmacias clientes de la Demandante. Antes de esa fecha, el 23 de octubre de 2017, la Demandante ya se dirigía a la titular de la Farmacia enviando muestras de las etiquetas que habían diseñado para la venta de los productos de la Demandante, lo cual significa que estaban preparando el acuerdo que se firmaría más adelante, como se ha expuesto.

Por otra parte, el Demandado, es gerente de la empresa Sanimex Group Import S.L. y es así mismo el que regenta la Farmacia Ave María antes indicada, según aparece en el perfil del Demandado en LinkedIn. Por otro lado, la titular de dicha Farmacia aparece en el grupo Sanimex con una dirección propia de correo electrónico. La Demandante afirma que es la esposa del Demandado aunque a este Experto no le consta tal circunstancia sin que dude de que pueda ser cierta. En cualquier caso es patente la relación, al menos, profesional entre ambos así como el conocimiento de la Demandante por parte del Demandado.

Además, el Demandado, como titular del nombre de dominio en disputa, no contestó al requerimiento de la Demandante. Es más, el 12 de diciembre de 2018, el Director General de la filial española de la Demandante se dirigió por correo electrónico al Demandado reiterando la gratuita cesión del nombre de dominio en disputa y las gestiones que debía hacer el Demandado para hacerla efectiva. Ese mismo día el Demandado se dirigió por correo electrónico a dicho Director General manifestando que cedería

gratuitamente el nombre de dominio en disputa a cambio de la suscripción de un acuerdo comercial del que afirmaba se había hablado y que consistía en obtener en su beneficio muestras, viajes, colaboraciones, campañas masivas para atraer a clientes finales, etc. Esto confirma la relación y conocimiento del Demandado y la Demandante. A esta comunicación dicho Director General respondió, el 13 de diciembre de 2018, al Demandado manifestando que la marca de la Demandante era exclusiva titularidad de ésta y que el grupo de farmacéuticos socios que componen Unifarco S.p.A. trabajaba activamente con ella por lo que no podía pretender negociar con el registro del nombre de dominio en disputa para obtener beneficio alguno cuando lo cierto es que no lo usaba y el propio Demandado pertenecía al grupo Unifarco (una prueba más de la relación y conocimiento de Demandado y Demandante). El Demandado ya no respondió a esta comunicación.

A mayor abundamiento, el Demandado no ha contestado a la Demanda.

Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias alternativas y no necesariamente acumulativas a efectos del Reglamento.

Una de las cuestiones determinantes para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

Las marcas de la Demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa que lo fue el 11 de noviembre de 2016 y gozan de notoriedad en el sector. En las comunicaciones cruzadas entre Demandante y Demandado éste nunca alegó desconocer las marcas de la Demandante y de las circunstancias y hechos expuestos en el anterior apartado se deriva la relación existente entre Demandante y Demandado que muy bien pudo empezar a fraguarse antes de la firma del acuerdo comercial de 2018 y del diseño de etiquetas en octubre de 2017.

Además, no es fácil pensar que el Demandado escogiera al azar la denominación en la que consiste el nombre de dominio en disputa, dado que las marcas de la Demandante tienen un elemento identificador muy característico que alude a sus socios y actividades.

Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa (en este caso la marca de la Demandante está íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa). Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, dadas las circunstancias del caso, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto.

Como ya se ha apuntado, el Demandado no hace uso real del nombre de dominio en disputa y no hay evidencia de que se ha realizado una oferta de bienes o servicios legítima y leal o de buena fe. Las circunstancias que se han descrito en el presente caso permiten concluir que la tenencia pasiva que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa también es de mala fe.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <farmaceuticosformuladores.es> sea transferido a la Demandante.

**María Baylos Morales**

Experto

Fecha: 23 de septiembre de 2019