

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Pfizer Inc. y Pfizer, S.L.U. c. S. C.  
Caso No. DES2021-0009

### 1. Las Partes

La Demandantes son Pfizer Inc, Estados Unidos de América y Pfizer, S.L.U., España, representadas por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es S. C., Argentina.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es HOSTINET.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de marzo de 2021. El 5 de marzo de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de marzo de 2021, 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 del 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 18 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de abril de 2021. 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 11 de abril de 2021.

El Centro nombró a M. B.M. como Experto el día 21 de abril de 2021, 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, Pfizer Inc., es una entidad norteamericana fundada en 1849, cuya actividad va dirigida a descubrir, desarrollar y fabricar medicamentos innovadores. Es la casa matriz de un grupo de empresas, entre ellas, la filial española, Pfizer S.L.U., que se presenta también como Demandante.

Pfizer Inc. es titular de la Marca de la Unión Europea (MUE) No. 008526758, CIBINQO, denominativa, solicitada el 9 de marzo de 2009 y registrada el 1 de marzo de 2010, para distinguir productos de la clase 5. Por tanto, esta marca goza de protección en España.

Es, además, titular de diversas marcas registradas y de numerosas solicitudes de marca en jurisdicciones distintas a España.

Tiene también registrados muchos nombres de dominio consistentes en el término <cibinqo> con extensiones de primero y segundo nivel, entre ellos, <cibinqo.com> y <cibinqo.net> registrados el 6 de mayo de 2009.

El nombre de dominio en disputa <cibinqo.es> fue registrado por el Demandado el 7 de enero de 2021 y resuelve a una página web de pago por clic, en la que aparecen diversas categorías, como, electrónica, entretenimiento, juegos, dinero, entre otras, de contenido vacío y se encuentra en venta en la página de parking de Sedo por un precio de venta de EUR 700.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demanda alega que Pfizer Inc. y Pfizer S.L.U. forman un grupo de empresas, siendo la matriz Pfizer inc. y Pfizer S.L.U. su filial española, de la que la primera es socio único indirecto. Ambas se presentan como Demandantes por tener interés en recuperar el nombre de dominio en disputa, siendo Pfizer Inc. titular de marcas registradas y Pfizer S.L.U. filial española de ésta, como se ha indicado. Añade que por esta razón incluirá a las dos entidades cuando se refiera a Pfizer o a la Demandante.

Se presenta como Pfizer, con sede en Estados Unidos, fundada en 1849, como compañía líder en investigación biomédica, cuya misión es descubrir, desarrollar y fabricar medicamentos innovadores. A continuación relaciona una amplia cartera de marcas y solicitudes de marcas con la denominación CIBINQO para identificar un proyecto nuevo. De entre ellas ya se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión que la que goza de protección en España es la MUE No. 008526758. También alega la titularidad de numerosos nombres de dominio consistentes en ese mismo término con diversas extensiones.

Respecto a la comparación entre su marca y el nombre de dominio en disputa alega que éste es idéntico a la marca CIBINQO, por lo que ésta está incluida totalmente en el mismo creando una similitud confusa y un riesgo de asociación. Entiende que la única diferencia entre ambos consiste en el sufijo “.es” que no debe considerarse diferencia relevante al constituir la configuración técnica del sistema de nombres de dominio.

Entiende que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos ya que carece de Derechos Previos, no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, no tiene relación alguna con la Demandante ni ha sido autorizado por ésta para usar su marca. Por ello, considera que *prima facie* ha acreditado la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado.

Respecto a si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se usa de mala fe, alude a que ha intentado solucionar el conflicto de manera amistosa, enviando el 2 de febrero de 2021, un requerimiento al Demandado que tuvo que dirigirse a su Registrador al no ser públicos los datos de contactos de aquél. Este requerimiento fue reiterado el 9 de febrero al no obtener respuesta al primero y ya, por tercera vez, el 17 de febrero fue enviado requerimiento a través del formulario existente en el Whois de “www.nic.es”, también sin

contestación. Considera que concurren los supuestos contenidos en el artículo 2 del Reglamento, apartados 1) y 4); es decir, la finalidad de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa al Demandante que posee Derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supere el coste directamente relacionado con dicho nombre de dominio en disputa; y atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o cualquier otra, creando la impresión de que pueda existir alguna relación, afiliación o patrocinio con la Demandante.

Para acreditar el conocimiento de la marca de la Demandante por parte del Demandado, argumenta que la MUE fue registrada en 2009 y el nombre de dominio en disputa en enero de 2021. Además, todos los resultados arrojados por el buscador Google se refieren a la Demandante. Alega también que el término “cibinqo” es de fantasía y carece de significado en cualquier lengua y por último, resalta la coincidencia entre la fecha de registro del nombre de dominio en disputa que fue el 7 de enero de 2021 y numerosos nombres de dominio registrados por la Demandante, como son, por ejemplo, <cibinqo.ca>, <cibinqo.com.ar>, <cibinqo.se>, <cibinqo.jp>, entre otros, que se registraron entre el 5 y 7 de enero de 2021.

Todo ello lleva a la Demandante a concluir que el registro del nombre de dominio en disputa no puede deberse a la casualidad, sino que se ha realizado de mala fe.

Añade que el Demandado no ha desarrollado una actividad de buena fe a través del nombre de dominio en disputa, ya que éste resuelve a una página de parking de dominios, informándose que está en venta en Sedo. La Demandante ha consultado la página de Sedo y ha constatado que el precio es de EUR 700. De estas circunstancias deduce que el uso del nombre de dominio en disputa también es de mala fe.

La Demandante concluye solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

## **6. Debate y conclusiones**

El artículo 2 del Reglamento establece que 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.

Tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta 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”).

### **A. Sobre la pluralidad de Demandantes**

Antes de entrar a examinar cada uno de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento, el Experto cree necesario abordar la cuestión de la legitimación de la entidad Pfizer S.L.U.

La Demanda alega que se presentan como Demandantes Pfizer Inc., casa matriz del grupo Pfizer, y Pfizer S.L.U. filial española de la primera que es socio único indirecto de esta filial, siendo ambas Demandantes por tener interés en obtener el nombre de dominio en disputa.

El artículo 2 del Reglamento define el concepto de Demandante en un procedimiento como el actual y a tal fin considera que son aquellas personas físicas o entidades con o sin personalidad jurídica que presenten una demanda relativa al registro de un nombre de dominio bajo “.es”. Por otro lado, el primer requisito del artículo 2 del Reglamento exige que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante ostente “Derechos Previos”, entre ellos las marcas registradas con protección en España.

Como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la titular de la única marca CIBINQO con protección en España es Pfizer Inc. En tanto que una de las Demandantes en el presente procedimiento es titular de una marca registrada en España, el Experto considera que dicha Demandante es titular de Derechos Previos. Lo anterior no impide que adicionalmente pueda actuar como demandante (en conjunción con la titular de los Derechos Previos) otra empresa del grupo que también tenga un interés en el procedimiento (sin perjuicio de que dicha entidad no podría presentar una Demanda por si sola y prosperar bajo el Reglamento salvo que demostrase tener “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento).

En consecuencia, al referirse a la Demandante, el Experto lo hará teniendo en cuenta que Pfizer Inc ostenta Derechos Previos y Pfizer S.L.U. es una filial de la primera, válidamente constituida en España, que ha manifestado tener un interés en el presente procedimiento.

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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de una Marca de la Unión Europea que, por tanto, está protegida en España. Dicha marca consiste en la denominación CIBINQO y es anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos aunque para examinar este primer requisito, la fecha de registro de la marca de la Demandante, carezca de relevancia.

En cuanto a la propia comparación, 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 un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.

En este caso, la marca de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico, en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP 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. R. G.*, 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 el nombre de dominio en disputa es idéntico a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

### **C. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último.

Así, la Demandante afirma que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, no tiene relación con la Demandante ni ha sido autorizado para usar su marca como nombre de dominio.

Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito cuando incorpora la marca de la Demandante de manera idéntica. Así se explica en 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.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

La existencia o no de conocimiento previo de la marca de la Demandante por el Demandado es clave para determinar si existió mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, siendo importante para valorarlo si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Como ya se ha apuntado, los Derechos Previos de la Demandante datan de 2009 mientras que el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa es de 7 de enero de 2021.

También es cierto que, como afirma la Demandante, los resultados que ofrece el buscador Google se refieren exclusivamente a la Demandante y su marca. Asimismo, concurre el hecho de que el nombre de dominio en disputa se registró el mismo día que otros muchos nombres de dominio de la Demandante. Y, por último, lo más destacable es que el término “cibinqo” es de fantasía sin significado alguno por lo que no parece deberse al azar que el Demandado haya escogido precisamente ese término para formar el nombre de dominio en disputa.

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

Es de interés 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 completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa. También se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

El Experto nota, además, que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la marca de la Demandante.

Estas circunstancias permiten al Experto, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita al Experto concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que éste fue advertido hasta tres veces por la Demandante de la infracción que estaba cometiendo y nada respondió a estos requerimientos. Por el contrario, una consulta actual al contenido de la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se advierte, en primer lugar, que al teclearlo en el buscador Google aparece ya en la primera barra de búsqueda, a continuación del nombre de dominio en disputa, la frase “este sitio está a la venta” y al pie de la página aparece lo siguiente: “el titular de cibinqo.es lo está ofreciendo para vender a un precio de 1900

Euros.” Ya no son los EUR 700 de los que habla la Demandante que son los que anteriormente figuraban en la página de Sedo, sino que, después de los requerimientos y de la interposición de esta Demanda, el Demandado ha aumentado considerablemente el precio de venta, lo cual sugiere un evidente ánimo de lucro.

Además, el nombre de dominio en disputa se utiliza para direccionar a los usuarios a un sitio web con enlaces de pago-por-clic..

Es sabido que el uso de un nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web tipo pago-por-clic indica la intención del Demandado de capitalizar el prestigio y notoriedad de la Demandante, lo que aunado a la oferta de venta por un precio muy superior a los costes de registro, la falta de contestación a los requerimientos de la Demandante, así como la no personación ni contestación del Demandado, permite concluir que el Demandado también hace un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior que el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**M. B. M.**

Experto

Fecha: 4 de mayo de 2021