

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Zur Rose Group, A.G. c. Cetera, S.c.  
Caso No. DES2021-0001

### 1. Las Partes

La Demandante es Zur Rose Group, A.G., Suiza, representada por Ecija, España.

La Demandada es Cetera, S.c., España, representado por BGdB abogados, España.

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

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

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

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de enero de 2021. El 20 de enero 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 21 de enero de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de febrero de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de marzo de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de marzo de 2021.

El Centro nombró a M.M.T. como Experto el día 26 de marzo 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 es una plataforma farmacéutica de comercio electrónico que desarrolla su actividad principal en el mercado europeo donde emplea a más de 1.800 personas en sus sedes de Suiza, Alemania, Países Bajos, España y Francia. En 2019 generó ventas por valor de CHF 1.569 millones (incluido Medpex).

La Demandante, en nombre propio o a través de los registros marcarios de otra empresa del grupo, es titular de derechos, entre otras, sobre las siguientes marcas de la Unión Europea vigentes:

-Marca de la Unión Europea número 001388529, 0800 DOCMORRIS, con fecha de solicitud el 18 de noviembre de 1999 y registrada el 29 de marzo de 2005.

-Marca de la Unión Europea número 005242557, DOCMORRIS, con fecha de solicitud el 18 de julio de 2006 y registrada el 22 de noviembre de 2007.

El grupo de empresas de la Demandante es titular de diversos nombres de dominio, incluyendo entre otros <docmorris.com> (registrado en 1999).

La Demandada registró el nombre de dominio <docmorris.es> con fecha de 16 de marzo de 2007. El nombre de dominio en disputa no redirige a sitio web ni consta utilización de otra manera.

La Demandante remitió carta de cese y desistimiento con fecha 28 de diciembre de 2020 sin que la Demandada contestara.

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

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

Manifiesta la Demandante que la existencia de Derechos Previos sobre el término “doc morris” queda acreditada en base a las marcas aportadas. Aporta además relación de nombres de dominio de segundo nivel con la denominación genérica “docmorris” (en relación a diversos nombres de dominio de primer nivel). Por todo ello considera que existe identidad o similitud de esos Derechos Previos y el nombre de dominio en disputa, habida cuenta de la incorporación de la marca en el nombre de dominio en disputa. En este sentido alega que en dicha comparación no ha de tomarse en consideración el dominio de código de país “.es”.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, alega la Demandante que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con la denominación de la Demandada, ni se corresponde con signo distintivo registrado a su nombre. Para ello aporta las búsquedas realizadas en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las que la Demandada no aparece como titular de ningún registro que le otorgue derecho alguno sobre el término “doc morris”.

Alega la Demandante que la mera tenencia del nombre de dominio en disputa no genera derecho o interés legítimo alguno a favor de su titular.

Niega la Demandante haber autorizado a la Demandada al registro de ningún nombre de dominio que reproduzca íntegramente las marcas o demás signos distintivos de la Demandante. Tampoco, dice, haber concedido licencia alguna sobre las marcas de la Demandante.

Rechaza igualmente que la Demandada sea conocida bajo el término “docmorris”. En apoyo aporta los resultados de una búsqueda en Google de dicho término que se refieren únicamente a la Demandante.

Finalmente, la Demandante considera que la Demandada registró y/o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe en base a las siguientes manifestaciones. Por una parte, la falta de contestación de la carta de cese y desistimiento. Por otra parte, la mera tenencia pasiva o falta de uso del nombre de dominio determina la existencia de mala fe. Y, para concluir, considera que el registro de un nombre de dominio con una marca notoria o renombrada es indicio suficiente de mala fe. En su apoyo aporta varias decisiones anteriores de la OMPI y, muy especialmente 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") sección 3.2.2, sobre las marcas notorias, el mundo de internet y la probabilidad de que un tercero tenga acceso a conocimiento de este tipo de marcas.

A mayor abundamiento alega la Demandante que careciendo de significado en español la marca resulta inverosímil que la Demandada registrara el nombre de dominio en disputa de forma espontánea pues cualquier base de datos (marcas o internet) daría como resultado a la propia Demandante o sus marcas.

Para concluir, la Demandante se remite a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y especialmente a su artículo 34, en la medida de que el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante.

## **B. Demandado**

Manifiesta la Demandada que en el año 2007 la marca DOCMORRIS no era conocida en España, ni tampoco existía una marca registrada con efecto en España.

Por lo que se refiere a los derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa alega la Demandada que la posibilidad de registrar nombres de dominio ".es" es anterior a 2005 cuando se aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España. Que el propio Plan establece un proceso escalonado en dos fases en las que prioriza a aquellas personas o entidades con marcas registradas para posteriormente permitir la solicitud a cualquier persona o entidad. En ningún momento la Demandante hizo uso del periodo restringido en aquel momento, sino catorce años más tarde cuando lo pretende recuperar.

Niega la Demandada que el nombre de dominio en disputa <docmorris.es> se haya registrado para impedir a la Demandante poder reflejar sus Derechos Previos en un nombre de dominio.

Las partes del procedimiento no son competidoras ni la Demandada ha procurado perturbar la actividad comercial de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado por la Demandada de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página Web de su titularidad o a cualquier otra página Web.

En apoyo a cuanto antecede se aportan resultados de las búsquedas efectuadas en bases de datos de marcas y buscadores sobre el término "docmorris" en los que resultan que la Demandante no tiene marcas en la OEPM pero sí en EUIPO, además de no aparecer la Demandante en los resultados de la búsqueda realizada en Google aplicando como criterio de búsqueda el periodo comprendido entre 17 de octubre de 2006 y 16 de marzo de 2007.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen 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 la Demandada 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.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la 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**

Conforme al artículo 2 del Reglamento constituyen Derechos Previos, entre otros, las: “Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”.

Por tanto, la Demandante con los títulos marcarios aportados prueba acertadamente ser titular de Derechos Previos a efectos de este procedimiento.

Se hace notar que este primer requisito consiste igualmente en la comparación de los Derechos Previos con el nombre de dominio en disputa. Efectivamente, la comparación hace que se identifique la reproducción del término principal de las marcas de la Demandante DOCMORRIS en el nombre de dominio en disputa <docmorr.es>. Por ello, considera el Experto que queda cumplido el primer requisito en los términos del artículo 2 del Reglamento.

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

El segundo de los requisitos aboca a la Demandante a probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Para ello la Demandante aporta los siguientes elementos de prueba en sus alegaciones: no existe correspondencia del nombre de dominio en disputa con la Denominación de la Demandada, la Demandada no resulta titular de marca registrada sobre “Doc Morris” conforme a los resultados de las búsquedas en diferentes bases de marcas; no existe autorización a favor de la Demandada para registrar un nombre de dominio con reproducción de la marca DOCMORRIS ni tampoco se le ha concedido licencia al respecto. Adicionalmente, aporta indicios que apoyan que la Demandada no es conocida bajo el término “docmorr.es”.

En estas circunstancias el Experto considera probado, *prima facie*, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y, por ello, que le corresponde a la Demandada aportar evidencias de sus derechos o intereses legítimos. Es decir, corresponde a la Demandada aportar pruebas que permitan justificar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La realidad es que la Demandada se limita a buscar apoyo en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España y en la falta de solicitud de registro del nombre de dominio en disputa en su momento por la Demandante. Sin embargo, nada aporta la Demandada sobre los posibles derechos que le correspondan o, acaso un interés legítimo para ese registro hoy contencioso. Argumenta la Demandada que la Demandante ha tardado 14 años en intentar obtener el nombre de dominio en disputa. Tiene el Experto en cuenta el criterio mayoritario recogido en la sección 4.17 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 según el cual el retraso en la presentación de una Demanda no impide a la Demandante a su derecho a presentar un caso de recuperación de nombre de dominio.

Además, hay una falta de autorización a la Demandada para el uso de la marca DOCMORRIS como nombre de dominio en disputa, sin que por parte de la Demandada se hayan aportado evidencias de las que se puedan reconocer derechos o intereses legítimos a la Demandada. Asimismo, el Experto nota que la mera tenencia del nombre de dominio en disputa no es suficiente para otorgar derechos o intereses legítimos a la Demandada a los efectos del Reglamento.

Finalmente, el Experto nota la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca DOCMORRIS, así como la alta similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca 0800 DOCMORRIS. El Experto

considera que, a la vista de la composición del nombre de dominio en disputa, existe un riesgo implícito de confusión por asociación con dichas marcas.

Por cuanto antecede, entiende el Experto que la Demandante ha probado suficientemente la ausencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada, sin que la Demandada haya conseguido rebatir el caso probado por la Demandante (ni demostrar bajo el Reglamento sus derechos o intereses legítimos), y por ende cumplido el segundo requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

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

El Reglamento establece la obligación alternativa a la Demandante de demostrar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o es usado de mala fe.

Tiene en cuenta el Experto el reconocimiento de la marca DOCMORRIS y que de manera general cuando el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca muy distintiva o reconocida, se ha considerado con cierto escepticismo una defensa de los demandados de que el nombre de dominio se registró simplemente para especulación legítima en lugar de dirigirse contra el propietario de la marca. En este sentido *Entradas Eventim, S.A.U. c G.F. V.* Caso OMPI No DES2020-0025. Frente a las alegaciones de la Demandada sobre la falta de resultados en Google de la Demandante el Experto ha realizado varias búsquedas en Google y en diferentes periodos. En especial desde 2006 hasta el 17 de marzo de 2007 constan resultados evidentes de DOCMORRIS como por ejemplo en relación a un artículo en el periódico de difusión nacional La Vanguardia correspondiente al día 10 de agosto de 2006<sup>1</sup> así como otros más. Asimismo, el Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa (así como su identidad o alta similitud con las marcas DOCMORRIS y 0800 DOCMORRIS), que las empresas del grupo de la Demandante operan el nombre de dominio <docmorris.com> con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, y que el Demandado no ha aportado ninguna explicación razonable sobre los motivos que habrían llevado a escoger este nombre de dominio en disputa.

Por ello y, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que la Demandada conocía a la Demandante y la marca DOCMORRIS cuando registró el nombre de dominio en disputa, habiendo registrado el nombre de dominio en disputa por su similitud o identidad con dichas marcas.

Adicionalmente y, habida cuenta de la falta de uso del nombre de dominio en disputa cabe aplicar la doctrina de la tenencia pasivo. Véase *Telstra Corporation Limited v. N. M.*, Caso OMPI No. D2000-0003. En el presente caso, la tenencia pasiva no impide alcanzar una conclusión de mala fe por las siguientes razones: (i) el grado de carácter distintivo de la marca de la Demandante, (ii) el hecho de que la Demandada no haya proporcionado ninguna prueba de uso conforme a la buena fe, (iii) la confusión generada por la propia composición del nombre de dominio en disputa y (iv) la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada.

Por cuanto antecede considera el Experto cumplido el tercer requisito del 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 <docmorris.es> sea transferido a la Demandante.

**M.M.T.**

Experto

Fecha: 10 de abril de 2021

---

<sup>1</sup> Véase a título de ejemplo: "[www.lavanguardia.com/internet/20060810/51279268795/la-mayor-empresa-de-venta-de-medicamentos-online-gana-una-batalla-legal-en-alemania.html](http://www.lavanguardia.com/internet/20060810/51279268795/la-mayor-empresa-de-venta-de-medicamentos-online-gana-una-batalla-legal-en-alemania.html)"