

DECISIÓN DEL EXPERTO

Novartis AG c. [REDACTED]
Caso No. DES2021-0046

1. Las Partes

La Demandante es Novartis AG, Suiza, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es [REDACTED]

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <xolair.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 8 de diciembre de 2021. El 9 de diciembre 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 10 de diciembre 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 13 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de enero de 2022. 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 3 de enero de 2022.

El Centro nombró a [REDACTED] como Experto el día 13 de enero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, mercantil de nacionalidad suiza, Novartis AG, fue creada en 1996 como resultado de la fusión entre Ciba-Geigy y Sandoz, consolidándose así una posición de mercado de larga tradición en el desarrollo de productos químicos y, más tarde, farmacéuticos. En este último segmento, relevante en el caso que nos ocupa, la Demandante ostenta el liderazgo en el desarrollo de productos innovadores como refleja, entre otros, su índice de penetración en 155 países, con 200 productos en cartera que, ya en el año 2017, llegaban a casi 1000 millones de personas. La división de productos farmacéuticos de Novartis es uno de los líderes mundiales en la oferta de medicamentos protegidos por patentes. También en España, donde en 2020 se invirtieron 97 millones de euros en la promoción de proyectos de I+D+i en territorio español.

Bajo la denominación XOLAIR se comercializa en el mundo -y, por extensión, en España-, uno de los productos farmacéuticos fabricados por la Demandante. El omalizumab es un medicamento inyectable para tratar el asma que cursa de modo moderado a grave causada por alergia, urticaria idiopática crónica y rinosinusitis crónica grave, aprobado para el tratamiento del asma alérgica persistente de moderada a grave en más de 100 jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos de América (desde 2003) y la Unión Europea (desde 2005). El medicamento se aplica a más de un millón trescientos mil pacientes por año de exposición. Siendo que, además, se ha autorizado una formulación líquida de XOLAIR en jeringas precargadas en la Unión Europea y en más de 20 países fuera de la Unión Europea.

En defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de una amplia cartera de signos distintivos, entre los que alega ahora aquellos con efecto en España, por lo que a este caso se refiere, siendo que todos ellos se hallan en vigor:

- (i) Marca de la Unión Europea denominativa XOLAIR, número 002010072 (clase 5) registrada el 18 de abril de 2002.
- (ii) Marca internacional denominativa XOLAIR, número 687617, registrada el 15 de enero de 1998.

La Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral, entre otros, del nombre de dominio conteniendo el término XOLAIR a través del que se accede al sitio “www.xolair.com”, dado de alta el 8 de diciembre de 1999, plenamente operativo. Como ha quedado demostrado en el expediente y el Experto ha podido comprobar, en el mismo se ofrece información sobre las características del medicamento en cuestión.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 29 de junio de 2021. De conformidad con las pruebas aportadas junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa aloja un sitio web tipo parking en el que se incluyen varios enlaces no relacionados con la actividad de la Demandante.

Sobre lo anterior, el Experto ha visitado en varias ocasiones el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, la última en la fecha de emisión de la presente decisión, y constata que se ha mantenido plenamente operativo en los términos probados por la Demandante, incluyéndose al pie del mismo una oferta de venta del nombre de dominio en disputa bajo la expresión que se reproduce a continuación: “¡El titular de xolair.es lo está ofreciendo para vender a un precio de venta de 974 USD!”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente las marcas XOLAIR titularidad de la Demandante, con la mera adición del código de país de nivel superior (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que no evita la confusión, por lo que los usuarios de Internet, al acceder al mismo, podrían razonablemente entender que el dominio pertenece a la Demandante o, al menos, está vinculado con la misma.
- Que la Demandante no tiene establecida relación comercial ni de otro tipo con el Demandado, ni le ha autorizado para el uso de sus marcas, como tampoco para el registro del dominio en disputa, ni a su entender se le conoce en el mercado bajo tal denominación.
- Que el Demandado obra de mala fe, toda vez que, cuando se accede al sitio web bajo el dominio en disputa, el usuario de Internet lo hace a una amplia variedad de enlaces de contenidos no relacionados con la Demandante, de lo que se sigue que el Demandado o un tercero están obteniendo ganancias con aprovechamiento indebido del renombre de la Demandante, lo cual en absoluto puede tenerse por una oferta de buena fe.
- Que, con carácter previo a la interposición de esta demanda, el pasado 23 de julio de 2021, la Demandante intentó infructuosamente ponerse en contacto con el Demandado a través del registrador del nombre de dominio en disputa, advirtiéndole de su mejor derecho y conminándole al cese en el uso del signo distintivo, solicitando la retrocesión gratuita del mismo. Esfuerzos que resultaron infructuosos, ante la negativa del registrador de revelar datos de un cliente a un tercero salvo en el marco de un procedimiento judicial.
- Que resulta inverosímil que el Demandado no conociera la existencia de las marcas XOLAIR de la Demandante en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa, gozando el producto distinguido por las mismas de una amplia notoriedad en el territorio español.
- Que, en fin, y atendido todo lo anterior, el registro del nombre de dominio en disputa no puede sino deberse a fines de ciberocupación.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” (el “Plan Nacional”) y en el propio Reglamento.

Asimismo, 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.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido formal y tempestivamente a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante.

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

El nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad las marcas titularidad de la Demandante protegiendo la denominación XOLAIR, cuyo carácter notorio ha quedado ampliamente probado en el expediente.

Por lo demás y como es sabido, el ccTLD ".es" tampoco desvirtúa la similitud confusa señalada, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. [REDACTED]* Caso OMPI No. DES2006-0044.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Demandante. El Experto estima demostrada la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido evaluar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja remoto, toda vez que la denominación XOLAIR resulta no habitual sino de fantasía y, sobre lo anterior y principalmente, notoria a nivel global y desde luego en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, al registrar un sitio web bajo el ccTLD ".es".

En consecuencia, atendidos los hechos probados *prima facie* por la Demandante y las circunstancias concurrentes en el caso, cabe afirmar que difícilmente pueda considerarse que el Demandado ostente un derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.

En efecto, el Demandado no podía desconocer la notoriedad de las marcas XOLAIR de la Demandante en territorio español, de lo que se infiere que el registro del nombre de dominio en disputa no pudo ser en absoluto casual.

Sobre lo anterior, la Demandante ha demostrado que el Demandado no es titular de derechos marcarios que la habiliten al efecto, que no está autorizado tampoco para el uso de los propios de la Demandante sobre la denominación XOLAIR, como tampoco para el registro del nombre de dominio en disputa, ni que se le conoce en el mercado corrientemente bajo el nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, valga añadir que el Demandado, al no responder, no ha aportado argumento alguno que permitiera considerar su supuesta vinculación con la Demandante como tampoco una oferta de buena fe, en general, de productos o servicios o actividad legítima de otro tipo. Los indicios apuntan de hecho a lo contrario, toda vez que el sitio web del Demandado se limita a contener enlaces comerciales a terceros que, según queda probado en el expediente, reconducen a ofertas que no guardan relación alguna con la propia Demandante.

Sobre todo lo anterior, el Experto ha comprobado, tras navegar por el sitio bajo el dominio en disputa, que el mismo finaliza con una oferta de venta del mismo, presumiblemente por un monto mayor al del costo del registro del nombre de dominio en disputa. Como habrá ocasión de abordar en el siguiente apartado, dicha conducta no se corresponde con un uso de buena fe, de lo que cabe inferir razonablemente que, al registrar el nombre de dominio, el único interés que tenía el Demandado era el de la ciberocupación ilegítima con un propósito de lucro, todo ello a costa del renombre de la Demandante.

Adicionalmente, el Experto estima que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo alto de afiliación implícita con la Demandante.

Así pues, y atendidos los hechos probados por la Demandante y las circunstancias concurrentes al caso, cabe afirmar que difícilmente pueda considerarse que el Demandado ostente un derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.

El Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Ambas circunstancias, registro y uso del nombre de dominio de mala fe, concurren en este caso de manera indubitada, a saber:

En primer lugar, los derechos sobre las marcas de la Demandante conteniendo la denominación XOLAIR, así como el nombre de dominio <xolair.com> de los que la Demandante es titular son, todos ellos, prioritarios al registro del nombre de dominio en disputa, circunstancia que el Demandado no podía desconocer en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa, tanto más por cuanto los referidos signos distintivos de la Demandante gozan de un elevado renombre a nivel mundial y, desde luego, en territorio español.

Como quiera que el nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad literal las marcas de la Demandante que gozan de notoriedad en el mercado relevante, es evidente que el nombre de dominio en disputa posee una capacidad intrínseca para desviar hacia sí los usuarios interesados en obtener *online* información sobre los productos farmacéuticos comercializados bajo la denominación “xolair”.

No parece que el sitio bajo el nombre de dominio en disputa haya sido creado con intención legítima alguna de promover una actividad comercial (o de cualquier tipo, por ejemplo, informativa o crítica o, por el contrario, laudatoria). A esta conclusión se llega, a partir de varias circunstancias concurrentes en este caso que fundamentan, en buena lógica, la mala fe de la conducta del Demandado, a saber: el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa se corresponde con poder transferirlo al Demandante presumiblemente por un precio superior al de su registro que, de hecho, ya aparece cuantificado bajo el anuncio de que “El titular de xolair.es lo está ofreciendo para vender a un precio de venta 974 USD!”, tal como el Experto ha podido comprobar en varias ocasiones y, particular, en la fecha de emisión de la presente Decisión. Mientras tanto, el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa se ha mantenido incorporando enlaces varios a sitios webs de terceros, de lo que se sigue que el Demandado o aquellos estarían obteniendo (o cuanto menos, tratando de obtener) unos ingresos que sólo se explicarían por el renombre de las marcas XOLAIR de la Demandante. Este Centro tiene declarado en numerosas ocasiones que el uso de un nombre de dominio para alojar una página *parking* integrando enlaces a páginas de terceros no supone una oferta de buena fe cuando tales enlaces compiten o bien, como ocurre en este caso, capitalizan el prestigio o reputación de los signos de la Demandante (entre otros, *Archer-Daniels-*

Midland Company vs. [REDACTED] Caso OMPI No. D2017-0363). El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda contribuye, unido a las anteriores circunstancias, a sustentar la mala fe del Demandado (*cf.* en este sentido la opinión sostenida de este Centro en casos similares, en la Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 3.0 sobre la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y, señaladamente y entre otros, en el *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No. D2009-0273).

En fin, ha quedado demostrado que la Demandante explota activamente, entre otros, un sitio web accesible bajo el nombre de dominio <xolair.com>. Así las cosas, resulta inevitable el riesgo de confusión por parte de la gran mayoría de usuarios de Internet que, en buena lógica, asumirán erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <xolair.es>, lo hacen a un sitio web que goza de la más amplia legitimidad, lo cual es inexacto. Es por ello que el nombre de dominio en disputa obstaculiza en todo caso la actividad de la Demandante, e implica un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas XOLAIR titularidad de ésta.

Así pues, acreditado el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante incorporados íntegramente en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo cuanto antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro y al uso del nombre de dominio en disputa.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del tercero de los elementos.

7. Decisión

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

[REDACTED]
Experto

Fecha: 28 de enero de 2021