



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Sanofi Aventis v. P. L.**

**Caso No. DES2006-0008**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Sanofi Aventis, Paris, Francia, representada por Elzaburu, España, .

La Demandada es P. L., Los Angeles, California, Estados Unidos de América.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <compra-acomplia.com.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC siendo el agente “EURODNS”.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2006. El 2 de junio de 2006 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el/los nombre de dominio en cuestión. El 12 de junio de 2006 ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del los contactos 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2006. De conformidad con el Artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio de 2006. 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 julio de 2006.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres Experto el día 18 de julio de 2006, 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**

El Demandante es titular de registros de la marca ACOMPLIA en mas de 120 países por la titularidad de diversas marcas internacionales o comunitarias que constituyen uno de los derechos previos objeto de protección conforme al Artículo 2 del Reglamento. Tales marcas son, entre otras, las siguientes:

Marca comunitaria 003565678 ACOMPLIA;  
Marca comunitaria 825821 ACOMPLIA;  
Marca internacional 854264 ACOMPLIA;  
Marca estadounidense 2941824 ACOMPLIA.

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

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

El Demandante declara ser titular de diversas marcas, internacionales o comunitarias, que incluyen el término “Acomplia” para lo que aporta copia de diversos certificados de la OMPI, OAMI o USPTO junto a su escrito de Demanda.

El Demandante considera incuestionable la confusión a la aboca el nombre de dominio en litigio con su marca pues no solo reproduce con absoluta identidad y de forma fácilmente reconocible al estar separada por un guión, sino igualmente por el carácter genérico de la expresión “compra”.

El Demandante afirma que el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el tráfico el nombre Acomplia, y que su nombre (Pierre Lefevre) nada tiene que ver con la marca de su titularidad.

Tampoco, dice el Demandante, se desprenden derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por el uso que el Demandado cuando se nos dirige a una web aparentemente gestionada por Eurodns que contiene simplemente vínculos con otros sitios web, sin contenido propio.

Por otra parte, el Demandante considera que los nombres de registro han sido registrados o se utilizan de mala fe por lo siguiente:

- a) el propio renombre del distintivo Acomplia
- b) la utilización de la expresión compra-Acomplia supone un reconocimiento implícito del potencial comercial del producto de su propiedad
- c) El registro de una marca notoria es constitutivo de mala fe y,
- d) La ausencia de contestación de demandado constituye un indicio de mala fe.

##### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su Artículo 21 que

- a) [e]l Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”

y que conforme al Artículo 20 del propio Reglamento

- “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento
- b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a áquel.

### A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio en disputa incluye la marca propiedad del Demandante a la que se le adjunta la palabra genérica “compra”. El Demandante es titular de diversas marcas, internacionales y comunitarias, que incluyen el término “Acomplia”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Artículo 2 del Reglamento.

El uso que se realiza del Derecho Previo del Demandante “Acomplia” junto con el término genérico “compra” no impide que se califique el nombre de dominio en disputa como confusamente similar con los derechos del Demandante. De hecho numerosas resoluciones de la OMPI vienen manteniendo el criterio de que el uso de la marca del Demandante como único criterio distintivo de un nombre de dominio debe calificarse como un uso confusamente similar con la marca del Demandante. (*Wal-Mart Stores, Inc. v. B. T.r*, Caso OMPI No. D2000-1076.) Pues, añadiendo mediante un guión una palabra genérica como “compra” a una marca registrada hace que el nombre de dominio se asocie a la actividad desarrollada por el Demandante y que se distingue en el mercado a través de la marca ACOMPLIA lo que provoca una confusión evidente. Como se dejó dicho en el caso *Koninklijke Philips Electronics N.V. v. N.N.*, Caso OMPI No. D2001-1245, la combinación de la marca de titularidad del Demandante “con la palabra “compra” es desde el punto de vista del derecho de los signos distintivos muy posible que sea entendido por los consumidores como una marca derivada y cuando se uso el mismo es mas que probable que se considere a dicho nombre de dominio como propiedad del Demandante o a su Departamento Comercial o, si acaso a una web perteneciente a un licenciataro o agente autorizado”.

Por lo expuesto, este Experto entiende que la Demandante ha probado que el nombre de dominio <compra-acomplia.com.es> es confusamente similar con la marca de su

propiedad, ACOMPLIA.

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

El Demandado ni es conocido por el término Acomplia ni parece utilizar el nombre de dominio o, cuanto menos encontrarse en fase de preparación de un sitio web destinado al tráfico comercial.

Tampoco existen pruebas de la cesión del uso de la marca al titular del nombre de dominio, ni tampoco ha logrado el Demandado demostrar derecho o interés legítimo en relación con el disputado nombre de dominio, básicamente porque se ha declarado confeso.

Y es que el Demandado, simplemente, se ha limitado a “aparcar” el nombre de dominio dirigiéndolo a una página web que contiene vínculos con otros sitios web carentes de contenido propio.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al nombre de dominio en conflicto.

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

Finalmente, requiere el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de España (.ES) la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Queda demostrado la amplia repercusión social y científica del producto bajo el que circula la marca ACOMPLIA tanto en España, Estados Unidos como el resto de la población mundial interesada en adelgazar o dejar de fumar a toda costa.

Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisión tenía en mente la marca del Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sólo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandante por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca asumiendo.

Además, queda igualmente acreditado el no uso efectivo del nombre de dominio al quedar vinculado a una página web sin contenido propio, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentación de la Demanda, como la falta de respuesta a la misma.

Todo ello, avalaría la conclusión de que la solicitud de registro del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca ACOMPLIA.

Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <compra-acomplia.com.es> se produjo de mala fe.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <compra-acomplia.com.es> sea transferido al Demandante.

---

Manuel Moreno-Torres  
Experto

Fecha: 25 de julio de 2006