



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

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**UROMED Kurt Drews GmbH v. Ene Life Publicidad, S.A.**

**Caso No. DES2010-0030**

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

La Demandante es UROMED Kurt Drews GmbH, con domicilio en Ostseinbeck, Alemania, representada por Roeb y Cia., S.L., España.

La Demandada es Ene Life Publicidad, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Ramón Casero Barron, España.

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

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <uromed.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de mayo de 2010. El 19 de mayo de 2010 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 20 de mayo de 2010 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 contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía con 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 21 de mayo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de junio de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de junio de 2010.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 24 de junio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

El Demandante es titular de la marca comunitaria No. 4.069.183 UROMED, solicitada el 11 de octubre de 2004 y concedida el 3 de enero de 2006.

El 23 de octubre de 2009 el Demandante envió un requerimiento al Demandado solicitándole que renunciase al Nombre de Dominio.

Por medio de escrito de fecha 10 de noviembre de 2009 el Demandado contestó y reconoció que el Nombre de Dominio se creó como plataforma de acceso restringido exclusivamente para profesionales de la medicina sobre adelantos en materia de urología.

Por nuevo escrito de 18 de noviembre de 2009, el Demandante contestó al anterior.

El Demandante es titular del nombre de dominio <uromed.de>.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 14 de mayo de 2009.

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

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

El Demandante alega lo siguiente:

Que el Nombre de Dominio es idéntico hasta el punto de causar confusión con la marca comunitaria de la que es titular.

Que ha requerido hasta en dos ocasiones al Demandado solicitándole la transmisión del Nombre de Dominio sobre la base de las alegaciones que constan en la documentación del expediente de esta controversia.

Que el Nombre de Dominio está enfocado al mismo tipo de productos y disciplina (la urología) que los productos y servicios protegidos por la marca comunitaria de la que es titular.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, puesto que el Demandante es el único titular de derechos de uso sobre la denominación "UROMED".

Que el Demandado está usando el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que la denominación de la marca UROMED no es de fantasía, sino que, al contrario, está dotada esta denominación de gran originalidad. Además, una vez que el Demandado fue requerido poniendo en su conocimiento la existencia de la marca UROMED, ya no podía alegar desconocimiento acerca del hecho de la existencia de la citada marca y del

conflicto resultante.

## **B. Demandado**

El Demandante alega lo siguiente:

Que a pesar de reconocer una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con la marca comunitaria UROMED No. 4.069.183, en realidad, “los campos de actuación de la marca [productos o instrumentos urológicos no eléctricos] son diametralmente opuestos con los campos de actuación de la página web” del Nombre de Dominio (divulgación de conocimientos científicos sobre avances en materia de fármacos). El Demandante además explica, “La compañía demandada es una agencia de publicidad especializada en el campo de la salud... y los dominios se reservan con la intención de presentar el Proyecto a un laboratorio, y si lo acepta es cuando se crea la página, con el asesoramiento científico de una sociedad científica”. Por ello, entiende el Demandado que no puede haber confusión alguna.

Que ostenta intereses legítimos y derechos respecto del Nombre de Dominio sobre la base de lo expuesto anteriormente.

Que nunca ha existido mala fe por su parte, pues los campos de actuación de la marca del Demandante y del Nombre de Dominio son diferentes, habiendo existido únicamente una fatal coincidencia.

## **6. Debate y conclusiones**

A la hora de decidir la presente controversia, el Experto ha tenido en cuenta no sólo el Reglamento, sino también la vigente Ley de Marcas española y el Reglamento de Marca Comunitaria.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que se tomarán en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años.

### **A. Derechos Previos**

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento, el Experto entiende que el Demandante sí ostenta derechos previos, puesto que es titular de la marca comunitaria No. 4.069.183, recayente sobre la denominación “UROMED”. Esta marca se concedió en fecha de 3 de enero de 2006, mientras que el Nombre de Dominio se registró en fecha de 14 de mayo de 2009. A la vista a esta marca, es evidente que el Demandante ostenta derechos previos en el sentido previsto en el Reglamento.

### **B. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo**

#### **i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

Siendo el primero de los requisitos la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el Nombre de Dominio y la marca del Demandante, el Experto concluye sin lugar a dudas que tal requisito se da. La razón es obvia puesto que la

marca del Demandante es UROMED mientras que el Nombre de Dominio es <uromed.es>, es decir, existe una identidad absoluta entre ambas denominaciones.

Por otra parte, ambas partes están de acuerdo en que se da este requisito.

Por consiguiente, el Experto concluye que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

## **ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio**

El segundo de los requisitos es que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Al respecto, la UDRP establece diversos criterios que ayudan a determinar si se da este requisito. Tales criterios o circunstancias son que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; que el Demandado haya sido conocido por el Nombre de Dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que el Demandado esté haciendo un uso no comercial del Nombre de Dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.

Dada la estructura de este segundo requisito, parece procedente exigir que sea el Demandado quien aporte las razones que crea oportunas para defender la existencia de tales derechos o intereses legítimos. *Sinbar v. Forsyte Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753.

En este sentido, el alegato fundamental del Demandado parece ser la inexistencia de similares campos de actuación comercial del Demandante y del Demandado respecto de la denominación “UROMED”. Asimismo, viene a señalar que es una agencia de publicidad especializada en el campo de salud (fundamentalmente contratada por laboratorios farmacéuticos) y que los nombres de dominio se reservan con la intención de presentar el proyecto a un laboratorio, el cual, si lo acepta, crea la página con el asesoramiento científico de una sociedad científica.

Sin embargo, nada se aporta documentalmente por el Demandado que justifique lo manifestado. Es decir, que el Nombre de Dominio haya obedecido a un encargo formal de algún laboratorio, ni que sea una agencia de publicidad especializada en el campo de la salud. Menos aún ha demostrado el Demandado que haya sido conocido por el Nombre de Dominio, aunque no tenga derechos de marca sobre la denominación “UROMED”, o cualquiera de las otras circunstancias señaladas en la UDRP.

Por el contrario, el Demandante sí ha probado ser titular de la marca comunitaria No. 4.069.183 UROMED y ser conocido en el mercado a través de la página web “www.uromed.de”.

Finalmente, el hecho de que, según las alegaciones del Demandado, él y el Demandante no tengan un mismo “campo de actuación” (sic), con ser esta afirmación ciertamente controvertida a la luz de la actividad desarrollada por el Demandado, no aporta mayor legitimidad al interés o al derecho eventualmente titularidad del Demandado.

Por consiguiente, a la luz de las pruebas presentadas por el Demandante y el Demandado, el Experto entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

### **iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

Finalmente, se exige por el Reglamento que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

El Reglamento establece varios supuestos en los que se entiende que el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

En este sentido, y a la luz de las alegaciones efectuadas por el Demandante y el Demandado, el Experto considera que el Demandado usa el Nombre de Dominio a sabiendas de que coincide con una marca que fue registrada en fecha muy anterior. No ya sólo porque lo sabía a consecuencia de los requerimientos mandados por el Demandante, sino porque la denominación “UROMED” no es de fantasía. El Experto considera, al contrario que sostiene el Demandado, que la actividad desarrollada por el Demandado viene a coincidir con la protegida por la marca del Demandante. Así, pues, las posibilidades de que un consumidor de los servicios del Demandante pueda verse confundido, respecto de las prestaciones contempladas en conexión con la página web del Nombre de Dominio son elevadas (aparatos dedicados a la disciplina de la urología). Hay una posibilidad de confusión en el consumidor final y ello ha sido visto como acto de mala fe en el registro y en el uso. Así, véanse *CBS Broadcasting, Inc. v. LA-Twilight-Zone*, Caso OMPI No. D2000-0397, y *SSL International PLC v. M.F.*, Caso OMPI No. D2000-1080.

El Experto ha intentado acceder a la página web del Nombre de Dominio y no ha podido.

Por todo ello, considera el Experto que el Nombre de Dominio se registró o usa de mala fe.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <uromed.es> sea transferido al Demandante.

---

Dr. José Carlos Erdozain  
Experto

Fecha: 8 de julio de 2010