

DECISIÓN DEL EXPERTO

Norton (Waterford) Limited v. Z.K.

Caso No. DES2024-0016

1. Las Partes

La Demandante es Norton (Waterford) Limited, Irlanda, representada por SILKA AB, Suecia.

El Demandado es Z.K., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es KEY-SYSTEMS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de abril de 2024. El 29 de abril de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de abril de 2024, 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de mayo de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de mayo de 2024. 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 23 de mayo de 2024.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 3 de junio de 2024, 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 compañía farmacéutica irlandesa fundada en 1984 especializada en el desarrollo, producción y comercialización de medicamentos genéricos. Actualmente es una de las 10 empresas farmacéuticas más importantes del mundo.

Entre sus productos destaca una popular crema medicinal de venta libre que calma el dolor de la piel, trata la dermatitis provocada por los pañales, los eczemas y el acné. Esta crema se comercializa bajo el nombre de "Sudocrem".

La crema en cuestión fue inventada por Thomas Smith en 1931 y a día de hoy es conocida internacionalmente. Tanto es así que desde hace más de 30 años es el producto líder en el Reino Unido para tratar este tipo de dolencias. A nivel europeo ocupa el segundo puesto y se mantiene en el top 3 de ventas en más de 15 mercados. Además, está presente en más de 40 países en todo el mundo y tiene unas ventas anuales de 34 millones de unidades.

La Demandante es titular de un gran número de marcas con efectos en España, consistentes y/o compuestas por el término SUDOCREM, entre las que se citan las siguientes:

- Marca de la Unión Europea núm. 000239442, SUDOCREM, denominativa, registrada el 2 de octubre de 2000, para las clases 3 y 5.
- Extensión a la Unión Europea del registro de marca internacional núm. 1573223, SUDOCREM, figurativa, registrada el 20 de noviembre de 2020 para las clases 3 y 5.
- Marca de la Unión Europea núm. 011523057, denominativa, registrada en fecha de 20 de junio de 2013 para las clases 3 y 5.

La Demandante es titular del nombre de dominio <sudocrem.com>, registrado en fecha de 2 de mayo de 1999.

El Demandado es titular del nombre de dominio en disputa <sudocrem.es>, registrado el 15 de marzo de 2024. El Demandado ha puesto el nombre de dominio en disputa a la venta por una cantidad de USD 8.500.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1 La Demandante indica que es la titular de numerosas marcas, consistentes o compuestas por el término SUDOCREM, registradas en numerosos países, con efectos especialmente en España.

La Demandante considera que el Nombre de Dominio en disputa reproduce en su totalidad las marcas SUDOCREM, hasta el punto de crear confusión con sus Derechos Previos.

A.2. La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa, en la medida en que la Demandante nunca ha autorizado, permitido, ni licenciado al

Demandado para utilizar y/o registrar dicha marca ni tampoco este último es conocido por el Nombre de Dominio en disputa ni por el término que incluye, el cual no ha registrado. Además, el Nombre de Dominio en disputa esta a la venta por un precio de USD 8.500, un precio que excede ampliamente los costes de registro habituales.

A.3. La Demandante considera que el registro del nombre de dominio en disputa se ha realizado de mala fe por los siguientes motivos:

- El nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad la marca registrada, sin haber obtenido el consentimiento ni la autorización para ello;
- Por el hecho de que el Demandado debería haber sabido de la existencia de dicho registro, debido a la notoriedad del producto y de la marca registrada, especialmente tratándose de un término inventivo que no tiene un significado concreto en la lengua castellana.
- Por el hecho de que el nombre de dominio en disputa esté a la venta por una cantidad importante, en comparación con lo que serían los costes habituales de registro;
- Por el hecho de que el Demandado haya sido parte en numerosos procedimientos de la misma naturaleza, lo que podría demostrar que este un patrón para obtener un beneficio económico.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

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.

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

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso <sudo crem.es>, con los Derechos Previos aportados por la Demandante y evaluar si su identidad o similitud llegan al punto de causar confusión.

Dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”. De tal forma, existe una identidad total entre el dominio de segundo nivel <sudo crem> y el vocablo “sudo crem”, objeto de protección marcaría en España, a razón de la titularidad de la Demandante de diversas marcas europeas con efectos en el territorio español.

En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de diversas marcas europeas con efecto en España que consisten o incluyen el vocablo “sudo crem”, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca SUDOCREM a favor de la Demandante.

De la comparativa realizada entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe identidad al reproducirse íntegramente la marca SUDOCREM.

Resulta, por lo tanto, evidente que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo (i.e., *probatio diabólica*), lo cual muchas veces resultaría imposible –como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos–, en el supuesto que nos ocupa el Experto estima que la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherente con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y éste último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.

En particular la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- La Demandante nunca ha autorizado al Demandante a registrar y/o usar el nombre de dominio en disputa, ni ha concedido ninguna licencia ni autorización para utilizar las marcas de las que es titular.
- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni por el término “SUDOCREM”.
- Prácticamente todos los resultados que aparecen cuando se realiza una búsqueda por internet relacionan a la Demandante con el producto, y no aparece ningún resultado que relacione dicho producto y/o marca con el Demandado.
- El término “SUDOCREM” se trata de un término inventivo que no tiene ningún significado en castellano y que el Demandado tampoco posee ningún título o registro de marca previo sobre dicho término.

- El nombre de dominio en disputa está a la venta por un precio de USD 8.500 .

Extremos los anteriores, que el Experto considera suficientes como para estimar la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

(i) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la 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 en disputa; o

(ii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o

(iii) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la 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 de la Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas europeas con efectos en España, registradas como SUDOCREM. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de SUDOCREM, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado. Además, como bien indica la Demandante, se trata de un término inventivo, que carece de significado al que el Demandado no habría podido llegar si no conociera de la existencia de los Derechos Previos que ostenta la Demandante. O, bien al contrario, que si afirmara haber llegado por sí solo a esa denominación, debería de poder dar una justificación razonable, plausible y comprensible, que no ha dado.

Además, existen diversas sentencias que han reconocido que el mero registro de un nombre de dominio que sea idéntico o confusamente similar a una marca registrada ampliamente conocida por una entidad no afiliada puede en si mismo crear una presunción de mala fe. Se puede citar, por ejemplo, *Radio Flyer Inc. c. Zhao Ke*, Caso OMPI No. [DES2022-0022](#) y *Tosara Pharma Ltd. C. Carolina Rodriguea, Fundación Comercio Electrónico*, Caso OMPI No. [D2022-5036](#).

Por último, no hay que obviar el hecho de que el Demandado se ha visto envuelto en numerosos procedimientos de naturaleza similar, una conducta que ha ido repitiendo en numerosas ocasiones a lo largo de los años con la finalidad de obtener un beneficio económico y que, si por si sola, no podría fundamentar una condena, pero a la vista de los anteriores argumentos consolida el convencimiento de que ha existido mala fe.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 18 junio 2024