

DECISIÓN DEL EXPERTO

Novartis AG v. Z.K.

Caso No. DES2024-0020

1. Las Partes

La Demandante es Novartis AG, Suiza, representada por Abion GmbH, Suiza.

El Demandado es Z.K., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <novartispharma.es> (el “Nombre de Dominio en Disputa”).

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Registrador es Key-Systems.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de junio de 2024. El 12 de junio de 2024, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en Disputa. El mismo día, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 24 de junio de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de julio 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 15 de julio de 2024.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 19 de julio 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 la sociedad holding del Grupo Novartis, uno de los mayores grupos farmacéuticos y sanitarios del mundo. Con sede en Suiza, la Demandante fue creada en 1996, fruto de la fusión entre las empresas Ciba-Geigy y Sandoz. Sus productos son fabricados y vendidos en todo el mundo, alcanzando en el año 2022 unos ingresos netos totales de USD 7.000 millones y empleando aproximadamente a 102.000 trabajadores.

La Demandante tiene una gran presencia activa a través de sus subsidiarias y empresas asociadas y ha desempeñado un papel activo en el mercado local y en la sociedad, además de contar con una sólida presencia en línea a través de sus plataformas oficiales en redes sociales. Ha quedado acreditado en otras resoluciones del Centro la notoriedad de la marca NOVARTIS en el mercado español.

La Demandante es titular de la marca registrada mundialmente NOVARTIS. La gran mayoría de los registros de marcas de la Demandante preceden significativamente el registro del Nombre de Dominio en Disputa. A modo ejemplificativo, la Demandante aporta los registros de algunas de ellas, a saber:

- Marca de la Unión Europea, nº 000304857, NOVARTIS, denominativa, registrada para las clases 1, 5, 9, 10, 29, 30, 31, 32, registrada el 25 de junio de 1999.

- Marca Internacional, nº 1544148, NOVARTIS, denominativa, registrada para las clases 9, 35, 38, 42, registrada el 29 de junio de 2020.

- Marca Internacional, nº 663765, NOVARTIS, denominativa, registrada para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 40 y 42, registrada en fecha de 1 de julio de 1996.

Asimismo, la Demandante es la propietaria de numerosos nombres de dominio compuestos por su marca NOVARTIS, incluyendo, entre otros, <novartis.com> registrado en 1996 y <novartis.es> registrado en 1997 o en combinación con otros términos <novartispharma.com> registrado en 1999. La Demandante utiliza estos nombres de dominio para redirigir a sus sitios webs oficiales, a través de los cuales informa a los usuarios de Internet y posibles consumidores sobre su marca NOVARTIS, así como de sus productos y servicios relacionados.

El Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa el pasado 1 de marzo de 2024. El Nombre de Dominio en Disputa resuelve a un sitio aparcado, en donde está a la venta por USD 9.500.

La Demandante ha aportado la carta remitida al Demandado en fecha de 30 de abril de 2024 en la que solicitaba, entre otros, el cese del uso del Nombre de Dominio en Disputa y la transferencia del mismo a su favor. Aportan también la respuesta del Demandado, recibida en fecha de 1 de mayo del mismo año, informando que podía ser adquirido a través de la plataforma Sedo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio en Disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con sus derechos de marca previos, con base en lo siguiente:

- La Demandante es titular de numerosas marcas registradas, tanto a nivel internacional como europeo, con efectos en España, que se componen del término “novartis”, las cuales fueron solicitadas y concedidas, muchos años antes del registro del Nombre de Dominio en Disputa.

- Además la adición del término “pharma”, no impide la confusión que puede generar en el público puesto que el mismo, se refiere al área de negocio en la que opera principalmente la Demandante.

A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa.

- La Demandante niega que haya otorgado ningún tipo de licencia ni haya autorizado al Demandado a registrar y/o a utilizar el Nombre de Dominio en Disputa. Niega, también, que ambos tengan algún tipo de relación ni que estén afiliados de alguna manera.

- La Demandante afirma que no hay evidencia de que el Demandado sea conocido por el Nombre de Dominio en Disputa, ni que posea marcas registradas correspondientes con el Nombre de Dominio en Disputa.

- Asimismo, indica que no existe evidencia de que el Demandado haya estado utilizando, o se esté preparando para utilizar el Nombre de Dominio en Disputa en conexión con una oferta legítima de bienes y servicios. Al contrario, el Demandado se ha limitado a registrarlo para ponerlo directamente a la venta en la plataforma “sedo.com”, tal y como se lo comunicó a la Demandante en su respuesta a la carta de cese y desistimiento remitida por ésta.

A.3. El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- La marca NOVARTIS es notoriamente conocida y cuenta con una fuerte presencia en Internet, lo cual hace pensar que el Demandado tenía en mente a la Demandante cuando decidió el registro del Nombre de Dominio en Disputa, ya que refleja una clara intención no solo de crear una asociación con la Demandante y sus Derechos Previos, y por ende, generar confusión.

- Para la Demandante, el registro del Nombre de Dominio en Disputa resulta una clara muestra de mala fe por cuanto el mismo comprende no solamente su marca registrada NOVARTIS, sino que además incluye un término que hace referencia al sector al que se dedica la Demandante, resultando imposible que el Demandado desconociera el origen de la marca registrada.

- Por otro lado, el elevado precio de venta del Nombre de Dominio en Disputa muestra por parte del Demandado, que no existe una intención de uso, sino que lo que pretende es venderlo al legítimo titular, la Demandante.

- Por último, la Demandante hace saber que no es la primera vez que el Demandado lleva a cabo registros de nombres de dominio en los que se incluyen marcas de terceros y que existen numerosas resoluciones de este Centro en su contra.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la 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) la demandada 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.

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

Para apreciar o no, la concurrencia de este requisito es necesario comparar el Nombre de Dominio en Disputa, en este caso <novartispharma.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante y, de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud hasta el punto de causar. Asimismo, 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”.

En opinión del Experto, la Demandante ha acreditado que es la titular de diversas marcas con efectos de protección vigentes en España, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre el término “novartis”.

De la comparativa realizada entre el Nombre de Dominio en Disputa y los Derechos Previos de la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la marca registrada NOVARTIS de la Demandada. Asimismo, la inclusión del término “pharma” no es relevante en el análisis bajo el primer elemento.

Siendo esto así, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

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 diabolica), 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 coherentes 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. Y si bien dio respuesta a la carta de cese y desistimiento remitida por la Demandante en fecha de 30 de abril de 2024, en su contestación de 1 de mayo del mismo año, el Demandado se limitó a comunicar a la Demandante que el Nombre de Dominio en Disputa estaba a la venta, sin alegar ni ofrecer ningún tipo de justificación o derecho en relación con el mismo.

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 no le ha otorgado al Demandado licencia o autorización alguna para el registro o la utilización del Nombre de Dominio en Disputa.
- La Demandante niega que el Demandado esté afiliado a ella ni tenga relación de ninguna manera.
- No hay evidencia de que el Demandado sea conocido por el Nombre de Dominio en Disputa, ni que posea marcas registradas correspondientes.
- No hay evidencia que demuestre que el Demandado haya estado utilizando o se esté preparando para utilizar el Nombre de Dominio en Disputa en conexión con una oferta legítima de bienes y servicios o haya hecho un uso legítimo no comercial, sino que el mismo está a la venta en la plataforma "www.sedo.com" por una cantidad que excede con creces la tasa habitual de registro de nombres de dominio (i.e., USD 9.500).
- El registro del Nombre de Dominio en Disputa por parte del Demandado, en fecha de 11 de marzo de 2024, es muy posterior al registro, por parte de la Demandante, de su marca NOVARTIS, así como al registro de la mayoría de sus nombres de dominio, entre ellos <novartis.es> registrado en el año 1997 o <novartispharma.com> registrado en el año 1999.

En opinión del Experto, todo lo anterior demuestra que el Demandado carece de cualquier tipo de derechos y/o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa y por lo tanto, que concurre el 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.

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

- a) 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
- b) 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 esa índole; o
- c) Que el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d) Que el demandado, al utilizar el nombre de dominio, 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 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
- e) Que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas con efectos en España registradas como NOVARTIS. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de la Demandante, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado, máxime cuando el Demandado incluye el término “pharma”, que es el área principal de negocio de la Demandante y, por lo tanto, relacionando el Nombre de Dominio en Disputa directamente con ella, creando una asociación inexistente entre ambas partes y creando confusión en los usuarios de Internet. Una coincidencia, cuanto menos, improbable.

Siendo esto así, la mala fe en el registro o en el uso de un dominio idéntico o confundible con los Derechos Previos alegados por un Demandante, se puede fundamentar en el conocimiento por el Demandado de la existencia de dichos Derechos Previos de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones, sobre el renombre de su marca tanto en España como a nivel internacional, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del Dominio disputado, el Demandado tenía conocimiento de la marca NOVARTIS de la Demandante.

Por otro lado, la ausencia de contestación a la Demanda por su parte y la contestación remitida a la carta de cese y desistimiento remitida por la Demandante, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar, informando simplemente de que el Nombre de Dominio en Disputa estaba a la venta, necesariamente deben llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el Nombre de Dominio en Disputa era, precisamente, la de lucrarse vendiendo el mismo – además a un precio significativamente superior al precio de coste habitual de registro de nombres de dominio –, a la Demandante con evidentes Derechos previos.

Por último, el Experto considera no debe pasar inadvertido el hecho de que el Demandado se haya visto envuelto en numerosos procedimientos seguidos contra él por hechos similares, en los que el Demandado ha sido condenado a transferir el nombre de dominio en disputa.

A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones del Demandado que pudiesen desvirtuar estas alegaciones, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio en Disputa de mala fe, concurriendo, por lo tanto, el tercero de los requisitos previstos en el 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 <novartispharma.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 3 de agosto de 2024