

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **CELLTRION HOLDINGS CO., LTD. V. K.A.S.**

### **CASO NO. DES2024-0025**

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

La Demandante es Celltrion Holdings Co., Ltd., República de Corea, representada por SILKA AB, Suecia.

El Demandado es K.A.S., España.

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

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es 1API GMBH.

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de julio de 2024. El 5 de julio 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 8 de julio de 2024, 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 12 de julio de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de agosto de 2024. El 22 de julio de 2024, la Demandante solicitó una suspensión del procedimiento para negociar la transmisión del nombre de dominio en disputa con el Demandado, la cual fue efectiva el 23 de julio de 2024. La Demandante solicitó la restitución del procedimiento en fecha 16 de agosto de 2024. El procedimiento fue restituido y reanudado el 19 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como Experto el día 28 de agosto 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 ha acreditado su titularidad de, entre otros, los registros de marca internacional nº 1030013 CELLTRION, protegida en clases 5, 35, 40, 42 y 44, registrado el 10 de noviembre de 2009; nº 1087869 CELLTRION (mixta) en clases 5, 35, 40, 42 y 44, registrado el 3 de septiembre de 2020; nº 1565486 CELLTRION en clase 30, registrado el 27 de octubre de 2020; y, nº 1565663 CELLTRION en clase 5, registrado el 27 de octubre de 2020.

La Demandante es una empresa con sede en la República de Corea, y presta sus servicios en el ámbito de la biotecnología, siendo CELLTRION la marca por la que el público consumidor asocia a la Demandante.

CELLTRION puede ser considerada una marca notoriamente conocida en su sector de actividad.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de mayo de 2024, en fecha muy posterior a la del registro de las marcas invocadas por la Demandante y el inicio de sus actividades.

El nombre de dominio en disputa identifica un sitio web en el que no se ofrece ningún contenido relevante y puede considerarse inactivo. Únicamente se ofrece a la venta.

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

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

La Demandante fue fundada en el año 2010, y es una empresa multinacional biotecnológica con sede en Incheon, República de Corea y se dedica a la investigación, el desarrollo y la producción de biosimilares y biomedicamentos constituyendo de una escisión de la división de negocios de inversión de la compañía Celltrion Healthcare Co.,Ltd (que se fusiono con Celltrion, Inc. – otra sociedad del Grupo Celltrion – en el año 2023) por querer transformar la estructura societaria del Grupo Celltrion. Como resultado, la Demandante se convirtió en la accionista mayoritaria de Celltrion, Inc.

La Demandante comercializa sus productos globalmente en aproximadamente 110 países, contando con más de 2,000 empleados, más de cuarenta filiales, y un presupuesto destinado a investigación y desarrollo de 320 millones de dólares. Igualmente, la Demandante constituye la octava empresa por importancia del índice bursátil KOSPI, habiendo conseguido a lo largo del año 2023 unas ventas de KRW 2,176 miles de millones, equivalentes a EUR 1,457 millones, y unas ganancias de KRW 651 mil millones (equivalentes a EUR 439 millones).

La Demandante considera acreditado que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca de la Demandante.

Al reproducir íntegramente el nombre de dominio en disputa la marca CELLTRION, se entiende que se considera acreditado el cumplimiento del primer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

La Demandante no ha autorizado, permitido o licenciado al Demandado para usar o registrar como nombre de dominio su marca CELLTRION; el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa ni por el término "Celltrion"; no hay constancia de que el Demandado sea titular de ningún derecho de marca sobre el término "Celltrion", y los resultados obtenidos de la búsqueda a través de "Google" del término "Celltrion" y del nombre de dominio en disputa hacen referencia únicamente a la Demandante y al Grupo Celltrion, por lo que se considera el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa conllevará un claro riesgo de asociación con ella y con su marca CELLTRION, que es un signo original y de fantasía, y difícilmente ideado por el demandado, al poder entenderse erróneamente que el nombre de dominio en disputa es el utilizado por la

Demandante para el desarrollo de sus actividades comerciales en España, cuando en realidad este no es el caso, por lo que se registró de mala fe.

Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa redirige al sitio web de compraventa de nombres de dominio DAN.COM, en el que es ofrecido a la venta por una cantidad que excede ampliamente los costes de registro, por los que el Nombre de dominio en disputa ha sido usado de mala fe.

Por todo ello, la Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política UDRP, por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

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

El Demandante ha acreditado su titularidad sobre diversos registros incluyendo los registros de marca internacional nº 1030013 CELLTRION, nº 1087869 CELLTRION (mixta), nº 1565486 CELLTRION y nº 1565663 CELLTRION, antes mencionados.

A juicio de este Experto, y comparando las marcas invocadas por la Demandante con el nombre de dominio en disputa, se produce una identidad al quedar la denominación CELLTRION reproducida en su totalidad dentro del dominio en disputa sin que la acompañe ningún otro término.

Por otro lado, debe recordarse que, como es sabido la partícula “.es” identifica el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés ccTLD) y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Este Experto considera, por tanto, probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el Artículo 2 del Reglamento.

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

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Si bien el Demandante debe asumir la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, la dificultad de esta prueba ha sido reconocida en numerosas decisiones anteriores, en las que se ha considerado suficiente que la Demandante acredite prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado en su contestación tendrá la oportunidad de argumentar y en su caso acreditar lo contrario. No obstante, el Demandado no ha contestado a la demanda.

La Demandante alega que el Demandado no posee ningún título o registro de marca previo sobre la denominación CELLTRION, que legitime al Demandado al registro del nombre de dominio en disputa así como que no le ha otorgado ninguna autorización ni consentimiento para proceder a dicho registro. Por

tanto, atendiendo a lo anterior y a las averiguaciones realizadas directamente por este Experto, la alegación de la Demandante acredita que no concurre prima facie ninguna circunstancia de las que podría concluirse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Considerando los argumentos y circunstancias probadas que obran en el expediente, así como algunas consultas y averiguaciones adicionales realizadas por el Experto, éste considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe.

En relación con ello, el Experto ha realizado una búsqueda sobre la denominación “Celltrion” a través del buscador Google, y la gran mayoría de las referencias que se recuperan se refieren a la Demandante y a los servicios que presta. No resulta plausible, considerando tanto la fecha de registro de los derechos de marca invocados, como la del nombre de dominio en disputa, concluir que el Demandado desconociera la existencia de las marcas de la Demandante, ni los servicios que presta, ni que la denominación “Celltrion” sea fruto de una creación independiente del Demandado, quien además no ha presentado argumentación alguna que justifique dicho registro. En relación con ello puede traerse a colación el criterio aplicado en la decisión del caso *Amorepacific Corporation v Miguel Angel Grandia Ruiz*, Caso OMPI No. [DES2018-0004](#):

“Con relación a la mala fe en el registro debe tenerse en cuenta que, tal y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, la *decisión Endebe Catalana, S.L. c. Ramón Ortiz*, Caso OMPI No. [DES2006-0028](#), o la *decisión Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro*, Caso OMPI No. [DES2006-0036](#)), es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. Es decir, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer una explicación razonablemente convincente sobre dicho registro...”

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento la concurrencia de la mala fe en el registro del dominio en disputa hace innecesario el examen de la concurrencia de la mala fe respecto al uso del mismo.

No obstante, debe señalarse que el Experto concluye igualmente que el Demandado ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe ya que no existe sitio web con contenido alguno al que el nombre de dominio en disputa pueda conducir a cualquier usuario de Internet, salvo a su exclusiva venta. A ese respecto, al margen de que la inactividad de un dominio haya sido considerada en numerosas decisiones anteriores como una muestra de uso de mala fe de un nombre de dominio, el registro del nombre de dominio en disputa impide al legítimo titular de derechos previos registrar el nombre de dominio en disputa, lo que es muy relevante en este caso al consistir el nombre de dominio en disputa en la reproducción íntegra de la denominación “Celltrion”.

En consecuencia, este Experto concluye que ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por el Artículo 2 del 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 <celltrion.es> sea transferido a la Demandante.

**Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes**

Experto

Fecha: 20 de septiembre de 2024