

DECISIÓN DEL EXPERTO

Idorsia Pharmaceuticals Ltd. v. K. A. S.
Caso No. DES2024-0026

1. Las Partes

La Demandante es Idorsia Pharmaceuticals Ltd., Suiza, 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 <jeraygo.es>.

El Registro del Nombre de Dominio en Disputa es Red.es. El Registrador es 1API.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de julio de 2024. El 15 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 16 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 22 de julio de 2024 la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento, el cual fue suspendido el 24 de julio de 2024. El 20 de agosto de 2024 se reanudó el procedimiento a petición de la Demandante por la falta de respuesta del Demandado.

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 20 de agosto de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de septiembre 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 12 de septiembre de 2024.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 20 de septiembre 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 empresa biofarmacéutica con sede en Suiza, especializada en el desarrollo y la comercialización de tratamientos con moléculas pequeñas para satisfacer importantes necesidades médicas no cubiertas. En el año 2023, la Demandante tuvo unos ingresos netos de aproximadamente 153 millones de francos suizos y cuenta con más de 750 trabajadores a nivel global.

Recientemente, la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado un nuevo medicamento producido por la Demandante que tiene por objeto el tratamiento de la hipertensión resistente en pacientes adultos. El medicamento se comercializa bajo el nombre “Jeraygo”.

La Demandante es titular de numerosos derechos de marca a nivel internacional consistentes en el vocablo “jeraygo”, entre ellas la marca europea con efectos en España nº018670945, JERAYGO, solicitada el 11 de marzo de 2022 y registrada el 5 de julio del mismo año, en la clase 5.

El Demandado registró el Nombre de Dominio en Disputa <jeraygo.es> el 21 de febrero de 2024. El Nombre de Dominio en Disputa se ofrece a la venta en un sitio aparcado.

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

La Demandante afirma que el Nombre de Dominio en Disputa es idéntico a su marca registrada JERAYGO. Además, no viene acompañado de ningún otro término o elemento dentro del mismo más allá del dominio de nivel superior de código de país, el cual carece de relevancia a la hora de analizar las similitudes o identidades entre los derechos de marca previos y el Nombre de Dominio en Disputa.

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

La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en Disputa puesto que:

- La Demandante nunca ha autorizado, permitido o licenciado al Demandado para que pueda utilizar o registrar como nombre de dominio su marca JERAYGO. No existe ningún tipo de relación o vinculación económica con ella;
- El Demandado no es conocido por el Nombre de Dominio en Disputa ni por el término “jeraygo”, según se puede observar de las búsquedas que la Demandante ha realizado;

- No consta que el Demandado sea titular de derechos de marca sobre el Nombre de Dominio en Disputa o sobre el término "jeraygo", siendo la Demandante la única titular existente de una marca con efectos en España consistente en el término "jeraygo";
- El término "jeraygo" carece de significado en las lenguas castellana e inglesa.

Además, la Demandante indica que los resultados en el motor de búsqueda "Google" sobre el término "jeraygo" hacen referencia únicamente a la Demandante y a su producto, asociándolas inequívocamente.

Por último, el Nombre de Dominio en Disputa redirige directamente a un popular sitio web de compraventa de nombres de dominio, donde el mismo es ofrecido por una cantidad que excede ampliamente los costes de registro habituales para un nombre de dominio ".es". El Nombre de Dominio en Disputa se ofrece a la venta por 3.500 USD. La Demandante considera que lo anterior indica que probablemente el registro del Nombre de Dominio en Disputa se realizó para su posterior venta a la propia Demandante.

A.3. El Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe:

De una parte, la Demandante considera el registro de mala fe por los siguientes motivos:

- El Nombre de Dominio en Disputa reproduce íntegramente la marca JERAYGO de su titularidad, sin contar con el debido consentimiento o autorización para ello;
- Una búsqueda sencilla en el registro de marcas o en un motor de búsqueda habría informado al Demandado sobre la existencia de la Demandante y sobre sus derechos sobre la marca JERAYGO.

La Demandante considera difícil de creer que el Demandado hubiera elegido el Nombre de Dominio en Disputa sin tener en mente a la Demandante y su marca registrada JERAYGO.

Y de otra, la Demandante considera que el uso es de mala fe por los siguientes motivos:

- El Nombre de Dominio en Disputa redirige a un popular sitio web de compraventa de nombres de dominio, donde se ofrece a la venta por 3.500 USD, cantidad que excede ampliamente los costes de registro habituales para un nombre de dominio de esta tipología. Considera, además, que al ser el término "jeraygo" un término inventivo, sin ningún significado, es de suponer que el registro del Nombre de Dominio en Disputa respondía a un plan concebido para su eventual venta a la Demandante.
- El Demandado ha actuado de forma similar en otras ocasiones, registrando nombres de dominio idénticos a marcas registradas de compañías farmacéuticas, para posteriormente ponerlos a la venta.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante. El Demandado envió una comunicación al Centro 26 de septiembre de 2024, manifestando su consentimiento para transferir el Nombre de Dominio en Disputa. Asimismo, el Demandado solicitó que no se publique su información personal por protección de datos.

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.

El Experto nota que el Demandado manifestó su conformidad para transferir el Nombre de Dominio en Disputa luego de la falta de personación dentro del plazo indicado en la notificación de Demanda y comienzo del procedimiento. El Experto ha decidido, de conformidad a sus facultades discrecionales señaladas en el artículo 18 a) del Reglamento proceder con la emisión de una Decisión que trate el fondo de este asunto.

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; y

Para apreciar o no, la concurrencia de este requisito es necesario comparar el Nombre de Dominio en Disputa, en este caso <jeraygo.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante y, de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud y si de la misma se deriva riesgo de confusión para los consumidores. 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 al menos una marca internacional con efectos en España, JERAYGO, lo que demuestra la existencia de derechos previos sobre el término “jeraygo”.

De la comparativa realizada entre el Nombre de Dominio en Disputa y los Derechos Previos de la Demandante, el Experto concluye que existe identidad con el Nombre de Dominio en Disputa, al reproducirse íntegramente la marca registrada JERAYGO de la Demandante.

De este modo, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en 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 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 las alegaciones de 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, permitido o licenciado al Demandado para que utilice o registre como nombre de dominio la marca de su titularidad, JERAYGO, ni existe ningún tipo de relación ni vinculación económica entre las partes;
- No hay evidencia de que el Demandado sea conocido por el Nombre de Dominio en Disputa ni posea marcas sobre el término "jeraygo";
- No hay evidencias que demuestren 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 ilegítimo no comercial, sino que el mismo está a la venta en la plataforma DAN.COM, popular sitio web de compraventa de nombres de dominio por una cantidad que excede con creces la tasa habitual de registro de nombres de dominio, 3.500 USD.
- El hecho de que el término "jeraygo" no tenga significado en lengua castellana (e inglesa), así como la vinculación que existe entre la Demandante y su producto, fácilmente apreciable con una simple búsqueda.

En opinión del Experto, todo lo anterior demuestra que el Demandado carece de ningún tipo de derecho 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 de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el Nombre de Dominio en Disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

El Experto considera que el Demandando no podía desconocer la existencia de la marca registrada por la Demandante debido a que el término registrado como marca es inventivo y no posee significado alguno. Una simple búsqueda habría bastado para que el Demandado se hubiera percatado de los Derechos Previos existentes.

En todo caso, el hecho de que el mismo esté a la venta por una cantidad tan alta, sin justificación aparente, hace concluir al Experto que el Demandado sí que sabía de la existencia de la misma y que la única finalidad del registro del Nombre de Dominio en Disputa, era la posterior venta del mismo a la Demandante.

Este Experto considera que no debe pasar inadvertido el hecho de que el Demandado se ha visto involucrado en numerosos procedimientos seguidos en su contra por hechos similares, en los que el Demandando ha registrado nombres de dominio que incluían marcas registradas de terceros pertenecientes al sector farmacéutico. En estos procedimientos, 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 <jeraygo.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 4 de octubre de 2024