

DECISIÓN DEL EXPERTO

OBAGI COSMECEUTICALS LLC C. Z.K.

CASO NO. DES2024-0033

1. Las Partes

La Demandante es Obagi Cosmeceuticals LLC, Estados Unidos de América, representada por MSA IP – Milojevic Sekulic & Associates, Serbia.

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 <obagi.es>.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar EU. El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de agosto de 2024. El 30 de agosto 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 5 de septiembre 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación a las partes el 12 de septiembre de 2024 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 12 de septiembre de 2024. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

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 septiembre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre 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 11 de octubre de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 17 de octubre 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 estadounidense fundada en 1988 por expertos líderes en el cuidado de la piel centrando su actividad en este ámbito y contando en la actualidad con una cartera de productos.

La Demandante es titular de la marca OBAGI en diferentes jurisdicciones. A los efectos de este procedimiento señalamos las siguientes:

Oficina Europea de la Propiedad Intelectual para OBAGI con registro número 000164509, registrada el 10 de julio de 1998.

Oficina Europea de la Propiedad Intelectual para OBAGI con registro número 001164599, registrada el 2 de marzo de 2001.

La Demandante es titular del nombre de dominio <obagi.com>, registrado el 26 de enero de 1998 y que utiliza como sitio oficial para la venta de sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa se registró el 10 de junio de 2024 y redirige a un sitio web con enlaces a terceros. Además, el nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta en internet por 8.500 dólares estadounidenses.

El 24 de julio de 2024 la Demandante envió al Demandado una carta de cese y desistimiento a la dirección obtenida en otros procesos UDRP, sin que se obtuviera respuesta.

El Demandado ha sido demandado en numerosos procedimientos UDRP, así como en otros procedimientos nacionales de España.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial, manifiesta que el Demandado no ha obtenido autorización de uso de la marca OBAGI como nombre de dominio. Tampoco consta que el Demandado sea titular de una marca en relación al término "obagi", ni parece ser comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Añade la Demandante que el aparcamiento con enlaces pay-per-click o el ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa que realiza el Demandado no constituye una oferta de buena fe de bienes y servicios. Al contrario, el Demandado pretende obtener ventaja del reconocimiento de la marca OBAGI sin tener derecho sobre la misma.

Por lo demás el Demandado tenía que conocer a la Demandante y sus productos al momento del registro del nombre de dominio en disputa habida cuenta de su reconocimiento en el sector. Además, el

Demandado persiguió impedir a la Demandante registrar su marca como nombre de dominio. Por lo demás, su historial en disputas UDRP o el uso efectivo del nombre de dominio en disputa avalaría un registro y uso de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

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 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. Sobre el idioma del procedimiento

El procedimiento se ha sustanciado en español e inglés por parte del Centro a la vista de la solicitud de la Demandante de fecha 12 de septiembre de 2024. De acuerdo a las facultades generales del Experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento, considerando que el Demandado facilitó una dirección en China, que no ha presentado comentarios a la solicitud del idioma presentada por la Demandante, que además la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa está en inglés, y que el Experto considera que el Demandado no se vería perjudicado por la aceptación de una Demanda presentada en inglés, se acepta excepcionalmente el escrito de la Demanda en inglés, pero se emite la Decisión en español.

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

La Demandante aporta Derechos Previos sobre la marca OBAGI en los términos del artículo 2 del Reglamento.

La comparación del nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante nos permite concluir que existe una reproducción íntegra de la marca OBAGI en el nombre de dominio en disputa.

Por ello, el Experto considera cumplido con el primer requisito del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre, prima facie, este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1

El Experto acepta prima facie las alegaciones presentadas e incontestadas de la Demandante, sobre la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que en el presente caso la composición del nombre de dominio en disputa que reproduce íntegramente la marca de la Demandante determina un alto riesgo de afiliación o, de asociación, con la Demandante. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

Adicionalmente y, comprobado el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a una página de aparcamiento con enlaces “pay-per-click” a otros competidores de la Demandante, se acepta la alegación de que no existen indicios de uso o, incluso, preparativos de uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe. Es decir, considera el Experto que con ello el Demandado persigue generar confusión al consumidor haciéndole pensar que se encuentra ante la Demandante para, aparentemente, atraer a usuarios de Internet y obtener así un beneficio económico. Este uso no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Lo cierto es que el Demandado no ha contestado al presente procedimiento a pesar de haber sido notificado debidamente por el Centro y con su actuación ha evitado la valoración de sus posibles derechos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, se considera cumplido el segundo requisito del Reglamento.

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

El tercer requisito del Reglamento consiste en que la Demandante demuestre que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.

Del análisis del Expediente el Experto considera que existen varias circunstancias que encajan en un registro o uso de mala fe en los términos del artículo 2 del Reglamento o con la práctica consolidada como recoge la “[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”. Son las siguientes:

El nombre de dominio en disputa redirige a una página de aparcamiento con enlaces de empresas competidoras, lo que presume la obtención de beneficios a través de la misma. Pues bien, esta práctica constituye evidencia de uso de mala fe en la medida que el Demandado ha atraído intencionalmente a usuarios de Internet a su sitio web para obtener ganancias comerciales a través de la confusión en cuanto a la fuente o afiliación del sitio web.

Las circunstancias anteriormente descritas junto con la idéntica reproducción de la marca OBAGI en el nombre de dominio en disputa permiten concluir que el Demandado conocía o debía conocer la marca al momento de registro.

Por otra parte, ha quedado probado el intento de venta del nombre de dominio en disputa por un valor que probablemente va más allá del coste normal de un nombre de dominio.

Y, finalmente, el Experto acude a la sección 3.1.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) sobre factores de registro y uso de mala fe cuando dice: “Puede incluir un escenario donde el Demandado ha registrado en diferentes ocasiones un nombre de dominio con abuso a los derechos marcarios de un tercero”. Efectivamente, el Demandado aparece involucrado en otros procedimientos UDRP ante la OMPI como Demandado, habiendo sido confirmado la transferencia de los nombres de dominio a favor de los titulares de las marcas.

En fin, el Experto considera que el Demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa de mala fe y, por ello, da por probado el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 1 de noviembre de 2024