

DECISIÓN DEL EXPERTO

BeiGene Switzerland GmbH c. B.X.

Caso No. DES2024-0039

1. Las Partes

La Demandante es BeiGene Switzerland GmbH, Suiza, representada por Jacobacci & Partners, España.

El Demandado es B.X., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Godaddy.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de octubre de 2024. El 4 de octubre 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 7 de octubre 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 Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de octubre de 2024.

Debido a un aparente problema con la notificación, el Escrito de Notificación de la Demanda y la Notificación de la Demanda, junto con la Demanda y los anexos, no fueron enviados al correo electrónico del Demandado ni al correo electrónico del representante de la Demandante, por lo que el Centro concedió al

Demandado un plazo de 5 días (hasta el 5 de noviembre de 2024) para que indicara su voluntad de participación en el procedimiento.

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 6 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 12 de noviembre 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 suiza que comercializa, entre otros, un medicamento oncológico denominado TEVIMBRA del tipo inhibidores de los puntos de control inmunitario.

Es titular de la marca internacional TEVIMBRA con extensión a la Unión Europea con número de registro 1392575, registrada el 15 de enero de 2018 y, en vigor en la Unión Europea desde el 10 de marzo de 2023.

Asimismo, la Demandante es titular de numerosas marcas sobre TEVIMBRA en más de cincuenta jurisdicciones. La marca TEVIMBRA ha logrado gran difusión en el ámbito farmacéutico.

La Demandante es titular de cincuenta nombres de dominio en relación a dicha marca, por ejemplo: <tevimbra.mx>, <tevimbra.co.uk> o <tevimbra.de>.

El nombre de dominio en disputa se registró el 21 de enero de 2024 por el Demandado y al momento de la presentación de la Demanda se encuentra aparcado en www.sedo.com donde se ofreció inicialmente su venta por la cantidad de GBP 5.500.

El Demandado registró el nombre de dominio <beimedplus.es> que reproduce la también marca de la Demandante BEIMEDPLUS y, sobre la que existe una disputa pendiente presentada ante el Centro con el número Caso OMPI No. [DES2024-0040](#).

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 licencia o autorización de uso de la marca TEVIMBRA, ni tampoco autorización para su registro como nombre de dominio. Tampoco existen indicios que el Demandado sea titular de derechos anteriores a los de la Demandante en relación al término “tevimbra”, ni parece ser comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

El Demandado tenía conocimiento de la marca TEVIMBRA al momento del registro del nombre de dominio en disputa habida cuenta su notoriedad en el sector farmacéutico. Además, considera que dicho conocimiento de la Demandante queda reforzado por el registro de otro nombre de dominio que reproduce otra marca de su titularidad como es BEIMEDPLUS.

Por lo demás considera que debe aplicarse la Doctrina de la Tenencia Pasiva y, que el intento de venta encaja en uno de los supuestos de uso de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del 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. 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 TEVIMBRA 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 TEVIMBRA en el nombre de dominio en disputa.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés ccTLD), en este caso ".es", no se tiene en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

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

B. 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.

En el presente caso el Demandado no ha contestado ni se ha personado en el procedimiento a pesar de haber sido notificado debidamente por el Centro. Esta falta de colaboración del Demandado ha dejado sin rebatir el caso prima facie presentado por la Demandante, sin que exista evidencia de posibles derechos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa.

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

C. 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.

El Experto considera que, en base a las pruebas del expediente, el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el fin de ofrecerlo a la venta. Venta que se pretende realizar por un valor de GBP 5,500 probablemente que va más allá del coste normal de adquisición. Esta circunstancia avalaría un registro de mala fe en los términos del artículo 2 del Reglamento.

Por otra parte, 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 y como ha comprobado el Experto, el Demandado aparece involucrado en otros procedimientos UDRP o nacionales ante la OMPI como parte demandada, habiendo sido confirmado en todos ellos la transferencia de los nombres de dominio a favor de los titulares de las marcas. Cuanto antecede coincide con el supuesto de registro de mala fe del artículo 2 del Reglamento (“[e]l 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”). Véanse, por ejemplo, *Fashion Nova, LLC v. [B.X.]*, Caso OMPI No. [D2023-2553](#), y *Fashion Nova, LLC v. [B.X.]*, Caso OMPI No. [DMD2022-0005](#).¹

Adicionalmente, se ha venido interpretando que pueden existir otras circunstancias que apoyarían la conclusión de un registro o uso de mala fe fuera del artículo 2 del Reglamento. Efectivamente, en el presente expediente el Experto considera que, en la balanza de probabilidades, el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas al momento del registro del nombre de dominio en disputa. A esta conclusión se alcanza en base a que TEVIMBRA es por un lado muy conocido en el sector farmacéutico y, por otro lado, es un término de ficción, circunstancia que hace difícil y poco probable su reproducción al azar. Además, el Demandado registró como nombre de dominio otra marca de la Demandante y, de ello, podemos deducir que, cuanto menos, el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas. Este conocimiento previo de la marca de la Demandante aboca a la calificación del registro como de mala fe.

Por cuanto antecede, 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 <tevimbra.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 27 de noviembre de 2024

¹El Experto ha dejado únicamente las iniciales del nombre del demandado en su referencia a los Caso OMPI No. [D2023-2553](#), y Caso OMPI No. [DMD2022-0005](#), si bien ha podido comprobar que el nombre del demandado confirmado como registrante del nombre de dominio en disputa se corresponde con el nombre del demandado en las citadas decisiones.