

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **BEIGENE SWITZERLAND GMBH C. B.X.**

### **Caso No. DES2024-0040**

#### **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 <beimedplus.es>.

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

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de octubre de 2024. El 21 de octubre 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 22 de octubre 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 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 dando comienzo al procedimiento el 22 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de noviembre 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 noviembre de 2024.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 18 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 titular de la marca de la Unión Europea N° 018921023 BeiMedPlus (fig), solicitada el 4 de septiembre de 2023 y concedida el 17 de enero de 2024 para servicios de las clases 41 y 42.

El nombre de dominio en disputa <beimedplus.es> fue registrado el 16 de junio de 2024 y redirige a una página web que indica que el nombre de dominio en disputa está en venta por una cifra de 6.500 USD.

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

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

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante, BeiGene Switzerland GmbH, es una importante compañía farmacéutica suiza que creó la plataforma digital BeiMedPlus para proporcionar información científica detallada sobre sus productos farmacéuticos. A la plataforma se accede mediante el nombre de dominio <beimedplus.com>.

- La Demandante es titular de diversos registros de marca BEIMEDPLUS, entre los cuales invoca la marca de la Unión Europea mencionada.

- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y no hay vínculo alguno del Demandado con la Demandante.

- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe. Antes del registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante ya operaba de forma notoria bajo la marca BEIMEDPLUS en el ámbito médico y farmacéutico. Además, concurren otras circunstancias, como la originalidad y carácter específico del nombre y, sobre todo, el hecho de que el Demandado había registrado previamente otro nombre de dominio con el nombre de otra marca de la Demandada, lo que descarta la de por sí remota posibilidad de que la elección de cualquiera de ambos nombres se haya debido a la casualidad.

- El Demandado no hace uso genuino del nombre de dominio en disputa, sino que simplemente lo ha puesto a la venta.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

##### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

#### **6. Debate y conclusiones**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“la Política UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*,

Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarmets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#); así como 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 ha acreditado su titularidad sobre la marca BEIMEDPLUS.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca, sin más añadidos ni diferencias.

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 tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la presencia en el mercado de la marca BEIMEDPLUS de la Demandante, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que el Demandado no ha refutado el caso prima facie de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante y la denominación no parece tener ningún significado ni uso que pudiera justificar su adopción como nombre de dominio.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el 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**

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante, que ha acreditado claramente su presencia en el mercado médico y farmacéutico, particularmente en Internet. No parece que pueda existir cabalmente una explicación plausible para un posible registro legítimo por el Demandado de un nombre de dominio que el consumidor medio asociará inmediatamente con la Demandante.

La denominación tampoco se corresponde a ningún concepto preexistente, por lo que su único vínculo razonable es con la marca idéntica de la Demandante.

En efecto, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca de la Demandante, bajo la cual viene operando en el mercado, con presencia relevante en Internet. De acuerdo con los usos del mercado, cualquier consumidor esperaría cabalmente que el nombre de dominio en disputa <beimedplus.es> alojara la página web oficial para España de la Demandante, que opera globalmente bajo el mismo nombre de dominio ".com", por lo que la identidad marca y del nombre de dominio en disputa implica un evidente riesgo de suplantación.

La concurrencia de mala fe en el Demandado queda igualmente confirmada por el hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta por una cifra muy alta que no parece proporcionada para un nombre de dominio que ni siquiera aloja un sitio web activo y por la circunstancia de que el Demandado ha procedido de idéntica manera en otro nombre de dominio que también resulta idéntico a otra marca de la Demandante, lo que ya pone de manifiesto un claro patrón de conducta.

En esta línea, el artículo 2 del Reglamento considera probada la mala fe cuando:

1) 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.

Como se señala en el apartado 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el mero hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentre a la venta no constituye per se un indicativo de mala fe, pero sí cuando concurren otras circunstancias como las presentes, que ponen de manifiesto un claro propósito de enriquecimiento a costa de las marcas y la actividad comercial de la Demandante que permiten concluir que el registro del nombre de dominio en disputa es especulativo y abusivo.

En consecuencia, este Experto considera que concurre igualmente la tercera circunstancia prevista en el Reglamento para la estimación de la Demanda.

## **7. Decisión**

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

**José Ignacio San Martín Santamaría**

Experto

Fecha: 3 de diciembre de 2024