



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sanofi-Aventis, Société Anonyme v. P.W.

Caso N° DES2006-0038

1. Las Partes

La Demandante es Sanofi-Aventis, Société Anonyme con domicilio en Gentilly, Francia, representada por Pablo González-Bueno, España.

El Demandado es P.W., con domicilio en Wroclaw, Polonia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <acomplia.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador del citado nombre de dominio es Key-Systems GmbH d/b/a/ domaindiscount24.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de diciembre de 2006. El 12 de diciembre de 2006 el Centro envió a Key-Systems GmbH d/b/a/ domaindiscount24.com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de diciembre de 2006 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 los contactos 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 22 de diciembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de enero de 2007. 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 16 de enero de 2007.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 29 de enero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- La sociedad Sanofi-Aventis es titular de la marca comunitaria denominativa, núm. 003565678 ACOMPLIA (Clase 5 del Nomenclátor Internacional) y de la marca internacional denominativa núm. 825821, ACOMPLIA (Clase 5 del Nomenclátor Internacional), con efectos, entre otros países, en España y en Polonia.
- La sociedad Sanofi-Aventis también es titular de los siguiente nombres de dominio: <acomplia.com>, <acomplia.net>, <acomplia.org>, <acomplia.com.es>, <acomplia.info>, <acomplia.biz>, <acomplia.eu>, <acomplia.pl> y <acomplia.com.pl>.
- La introducción en el buscador “www.google.com” de la palabra ACOMPLIA como criterio de búsqueda arroja una serie de resultados que hacen referencia al producto ACOMPLIA de Sanofi-Aventis. Y lo mismo sucede cuando se introducen los términos “acomplia pl polska”.
- El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ya ha tenido ocasión de afrontar conflictos referentes a nombres de dominio que presentaban la marca ACOMPLIA, y en algunas de esas resoluciones se reconoce que la sociedad Sanofi-Aventis es una importante compañía farmacéutica, con presencia mundial (*Sanofi-aventis v. One Star Global*, Caso OMPI N° D2006-0583) y que el producto bajo el cual circula la marca ACOMPLIA tiene una amplia repercusión social y científica, en España, en los Estados Unidos y en el resto de la población mundial interesada en adelgazar o dejar de fumar (*Sanofi Aventis v. P.L.*, OMPI Caso N° DES2006-0008).
- El día 1 de diciembre de 2006 la Demandante le dirigió un correo electrónico al Demandado solicitándole la cesión voluntaria del nombre de dominio, correo electrónico que el Demandante afirma que no fue contestado (sin que el Demandado haya negado este extremo).
- El Experto ha podido comprobar personalmente con fecha 1 de febrero de 2007 que la dirección “www.acomplia.es” no lleva a resultado alguno, y que por lo tanto, bajo el nombre de dominio <acomplia.es> no se ofrece contenido alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <acomplia.es> es idéntico hasta el punto de crear confusión con el término ACOMPLIA, sobre el cual la Demandante tiene derechos de marca previos (en particular la marca comunitaria 003565678 y la marca internacional 825821).
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. Ello es así, según la Demandante, por las siguientes razones: porque el Demandado no utiliza en el tráfico económico el nombre ACOMPLIA; porque el nombre del Demandado nada tiene que ver con la marca ACOMPLIA; porque el Demandado no es titular de ninguna marca ACOMPLIA en vigor en la Unión Europea ni en España, y porque el Demandado no utiliza el nombre de dominio, ni está en fase de preparación de un sitio web destinado al tráfico comercial.
- El nombre de dominio <acomplia.es> ha sido registrado de mala fe. Al ser la marca ACOMPLIA notoria en todo el mundo (incluido el país del Demandado, Polonia), se puede suponer –según el Demandante- que el Demandado era consciente de que con el registro del nombre de dominio se estaba apropiando de una denominación que le pertenece a la Demandante. Además, la Demandante entiende que es un indicio de mala fe en el registro el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigió para obtener la cesión voluntaria del nombre de dominio.

Por todas estas razones la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución por la que el nombre de dominio <acomplia.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio 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 y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de una marca comunitaria compuesta por el signo ACOMPLIA y de una marca internacional compuesta por el mismo signo ACOMPLIA con efectos, entre otros países, en España y en Polonia. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <acomplia.es> hay que tener en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre las marcas ACOMPLIA y el nombre de dominio <acomplia.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusión.

En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones de

Grupos de expertos de la OMPI en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, Caso OMPI N° D2000-0120, *Grupo Ferrovial, S.A. v. C.Z.*, Caso OMPI N° D2001-0017, o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sólo algunas. Así se ha reconocido también en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001 o la del caso *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0033).

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante".

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda.

Según la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede suponer un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <acomplia.es>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dichos nombres de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar

para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el artículo 2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registró teniendo conocimiento de la marca ACOMPLIA y prueba de la mala fe también sería el hecho de que el Demandado no hubiese contestado al requerimiento que le dirigió la Demandante para obtener la cesión voluntaria del nombre de dominio.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, OMPI Caso N° DES2006-0001. Y en la misma línea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA* y *V.R.R.*, OMPI N° D2004-0803, *Iberdrola SA v A.G., F.J.*, OMPI N° D2003-0675, entre otros muchos). Así las cosas, la difusión de las marcas de la Demandante en el país de residencia del Demandado, así como la protección de dichas marcas en ese país, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tenía conocimiento previo de dichas marcas con antelación a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podía haber explicado en la contestación a la demanda las eventuales razones que le habrían llevado a elegir el término ACOMPLIA para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, el hecho de que el signo ACOMPLIA sea un término claramente de fantasía hace muy improbable que la elección de ese término como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <acomplia.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo éste que no ha negado el Demandado).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones *NFL Properties Inc. v. BBC*, Caso OMPI N° D2000-0147, o *Galerías Vinçon, SA v. I.G.R.*, Caso OMPI N° D2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de la dicha Política, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos *J. García Carrión, S. A. v. Mª J.C.F.*, Caso OMPI N° D2000-0239, o *Comunidad*

Autónoma de Galicia vs J.S.B. Caso OMPI N° D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

Nótese que el hecho de que el nombre de dominio <acomplia.es> esté inactivo no es un obstáculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisión del caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* Caso OMPI N° D2000-0003. (Vid., por ejemplo, los casos *Compaq Computer Corporation v. Boris Beric*, Caso OMPI N° D2000-0042; *CBS Broadcasting, Inc. v. D.T.*, Caso OMPI N° D2000-0400; *Revlon Consumer Products Corporation v. Y.Y.J.G.*, Caso OMPI N° D2000-0468; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A*, Caso OMPI N° D2003-0996). Como se afirma en la decisión del caso *J. García Carrión, S.A. v. M^a J.C.F.*, Caso OMPI N° D2000-0239, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilógico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sería suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algún tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 de la Política, el Experto ordena que el nombre de dominio, <acomplia.es> sea transferido al Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 12 de febrero de 2007