



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Laboratoires Expanscience c. Netreg CCC**

**Caso N° DES2007-0030**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Laboratoires Expanscience con domicilio en XXXXXX, XXXXX, representada por XXXXX, España,

La Demandada es Netreg CCC, con domicilio en XXXXX, XXXXX.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de noviembre de 2007. El 15 de noviembre de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 16 de diciembre de 2007 ESNIC 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de diciembre 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 11 de diciembre de 2007.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el 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 los siguientes registros de marca, debidamente concedidos y en vigor en España:

- Marca internacional 621267 MUSTI (mixta), en las clases 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 25 y 28.
- Marca internacional 675577 MUSTI (mixta), en las clases 3 y 5.
- Marca internacional 785516 MUSTI en las clases 3, 5, 18, 25 y 28.

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

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

La Demandante, Laboratoires Expanscience, es una importante compañía farmacéutica y cosmética con gran presencia internacional a través de 7 filiales en más de 52 países. Entre sus productos principales está la gama de productos MUSTELA y la colonia para bebés MUSTI, con gran aceptación y presencia en el ámbito comercial de los productos específicamente destinados a los bebés.

Por lo que se refiere a la identidad entre la marca y el nombre de dominio alega que el nombre de dominio <musti.com.es> resulta totalmente idéntico a la marca MUSTI de la Demandante por lo que cualquiera puede cabalmente establecer una relación entre la marca MUSTI y el correspondiente nombre de dominio.

En cuanto al segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandante pone de manifiesto que el Demandado no ha sido comúnmente conocido como “Musti”, ni tampoco es ese su propio nombre así como que tampoco aparece como titular de marca con dicha denominación en las bases de datos localizadoras de marcas de la OEPM u OAMI.

Finalmente, alega que el nombre de dominio <musti.com.es> ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Efectivamente, manifiesta que habida cuenta del carácter notorio de la marca MUSTI cabe afirmar que el Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio <musti.com.es>, pues era consciente de que se estaba apropiando de una denominación que de forma notoria se correspondía con una marca ampliamente utilizada por la Demandante. De esta manera facilita la oferta de sus servicios a través de redireccionamiento a sitios diversos que ofertaba un amplio abanico de servicios de naturaleza financiera, de contenido sexual, etc.

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

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artículo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones de hechos del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.* Caso OMPI N° DES2006-0004; *S. A. c. D. H. K.*, Caso OMPI N° DES2006-0007; *Crédito y Caución, S.A. c. D.M.*, Caso OMPI N° DES2007-0018; *Jagex Limited c. M M.* Case N° DES2007-0023).

### A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversas marcas comunitarias incluyendo los términos “Musti” aportando prueba de ello adjunto a la Demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento .

Los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente, a la vista de la documentación aportada, la identidad entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio por lo que se cumple con el primero de los requisitos del Reglamento.

### B. Derechos o intereses legítimos

El Demandante ha demostrado un uso efectivo de la marca MUSTI lo que ha permitido identificar sus productos con esta denominación por lo que está facultado para su uso y explotación con carácter exclusivo en el territorio español.

Igualmente, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado no es comúnmente conocido bajo la denominación de MUSTI así como que el Demandado carece de derechos marcarios inscritos con la denominación MUSTI.

Todo ello, junto con la falta de contestación del Demandado a este procedimiento, así como con la falta de contestación al requerimiento efectuado por el Demandante, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

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

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del público interesado en adquirir sus productos, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores

compradores de productos dirigidos al cuidado del bebe.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *SANOPI AVENTIS c. P.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. D. M.O.E.*, Caso OMPI N° DES2006-0022).

Por ello, debemos apreciar cuanto alega el Demandante al advertir que el Demandado al registrar el nombre de dominio era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía. En este sentido el artículo 2 apartado 4 del Reglamento dice: “4. El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

En este sentido ha quedado probado el reenvío que se efectuaba desde el nombre de dominio en disputa a otro nombre de dominio que producía ofertas de servicios de contenido diverso lo que corrobora que el uso del nombre de dominio en disputa <musti.com.es> tiene como único fin el de atraer consumidores a su propia página web.

Por último, la falta de respuesta al requerimiento realizado por el Demandante impidió una resolución amistosa entre las partes además de poner de manifiesto la inexistencia de elementos de prueba que pudieran proteger la actuación del Demandado.

Por ello, entendemos que la solicitud de registro del nombre de dominio y su uso posterior se basó en la propia notoriedad de la marca MUSTI, de manera que debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <musti.com.es> se produjo de mala fe.

## **7. Decisión**

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

---

Manuel Moreno-Torres  
Experto

Fecha: 31 de diciembre de 2007