

DECISIÓN DEL EXPERTO

Janssen Pharmaceutica N.V. C. DBP
CASO No. DES2023-0024

1. Las Partes

La Demandante es Janssen Pharmaceutica N.V., Bélgica representada por Elzaburu, España.

El Demandado es DBP, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es ASCIO TECHNOLOGIES INC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de septiembre de 2022. El 8 de septiembre de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de septiembre de 2023, 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 12 de septiembre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de octubre de 2023. 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 5 de octubre de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 10 de octubre de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad mercantil perteneciente al grupo Jansen, que es la división farmacéutica de la empresa Johnson & Johnson, con más de 136 años de historia y presencia mundial. En la década de 1990, las organizaciones comerciales de la Demandante y de la compañía farmacéutica suiza Cilag (perteneciente también desde 1959 a Johnson & Johnson), fueron unidas para formar Janssen-Cilag.

La Demandante es titular de varios registros marcarios relativos a la marca JANSSEN-CILAG, incluyendo el Registro de Marca Internacional No. 684540, JANSSEN-CILAG, registrado el 15 de diciembre de 1995, en las clases 1, 3, 5 y 10, que designa, entre otras jurisdicciones, a España, en donde se concedió el registro el 4 de noviembre de 1996.

El grupo de la Demandante también es titular del nombre de dominio <janssen-cilag.es> (registrado el 3 de julio de 2000), que se encuentra redireccionado a la página web corporativa de la Demandante “www.janssen.com”.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de julio de 2023, y, aparentemente, se encuentra inactivo dando lugar a un error de navegación que indica que “No se puede acceder a este sitio web”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que concurren en el presente caso los tres elementos cumulativos exigidos por el Reglamento para la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor. Particularmente, (i) el nombre de dominio en disputa reproduce, de forma sustancialmente idéntica, la marca JANSSEN-CILAG de la Demandante, resultando confusamente similar a la misma; (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no es titular de ningún derecho marcario ni es comúnmente conocido por la denominación “janssen cilag” (o “janssencilag”), y no está autorizado para el uso de la marca de la Demandante; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La marca JANSSEN-CILAG es conocida y prestigiosa globalmente debido a su conexión directa con el grupo Janssen y con la empresa Johnson & Johnson. El Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, apuntando a la Demandante y su marca, suplantando la identidad de uno de sus directivos en España. El Demandado se ha hecho pasar por uno de los directivos de la Demandante en los datos de registro del nombre de dominio en disputa y ha utilizado el nombre de dominio en disputa para enviar correos electrónicos a distintos proveedores de la Demandante haciéndose pasar por este directivo. Estos correos electrónicos imitan de forma fraudulenta la imagen de los correos electrónicos empresariales de la Demandante incluyendo la marca JANSSEN-CILAG y el logo de la Demandante, y han sido dirigidos a varios proveedores de productos electrónicos e informáticos solicitando presupuestos preferentes para la adquisición de diversos productos.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, 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

El artículo 2 del Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de una marca internacional que designa España y contiene la denominación JANSSEN-CILAG. La Experta ha comprobado que esta marca está vigente en España, por lo que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca JANSSEN-CILAG.

El primer elemento o requisito del Reglamento funciona como un requisito umbral o básico, de forma que basta que la marca u otro derecho previo (o un elemento principal de los mismos), sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa, para estimar cumplido este primer requisito. El nombre de dominio en disputa incorpora de forma sustancialmente idéntica la marca de la Demandante, a excepción del guion que separa en la marca de la Demandante los términos que la componen, y añade, únicamente, el código de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. La marca de la Demandante JANSSEN-CILAG es reconocible en el nombre de dominio en disputa, luego la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a esta marca a los efectos del Reglamento, estimando, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. Véanse en este sentido las secciones 1.7, 1.8 y 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

B. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, indicando que no se encuentra autorizado para el uso de la marca JANSSEN-CILAG, no existiendo relación entre las Partes, a pesar de haber utilizado (sin autorización) el nombre de uno de los directivos en España de la Demandante. De forma que correspondería al Demandado demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Efectivamente, la Experta nota que, con arreglo a lo alegado por al Demandante y las evidencias aportadas por la misma, el nombre utilizado por el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa coincide con el nombre de uno de los directivos españoles de la Demandante. El Demandado no parece, sin embargo, ser esta persona, ya que, si lo fuera, en un balance de probabilidades, habría probablemente comparecido alegando esta circunstancia, así como cuales fueran los posibles motivos o causas para el registro del nombre de dominio en disputa y cualquier tipo de derechos o intereses legítimos que pudieran justificar esta actuación. Sin embargo, el Demandado no ha contestado a la Demanda no alegando ni acreditando ningún tipo de derecho o de intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

La Experta nota también que el nombre de dominio en disputa parece estar inactivo, dando lugar a un error de navegación que indica que no es posible acceder al sitio web relativo al mismo. El Demandado no ha comparecido ni acreditado haber llevado a cabo ningún tipo de preparativos relativos a la posible utilización del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, o en relación a cualquier otro uso legítimo.

Al contrario, la Experta nota que, con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para remitir a proveedores de la Demandante, correos electrónicos fraudulentos, que, suplantando al mencionado directivo de la Demandante y adoptando el formato de los correos electrónicos empresariales de la Demandante, incluyendo su marca JANSSEN-CILAG y su logo, han sido dirigidos a varios proveedores de productos electrónicos e informáticos solicitando presupuestos preferentes para la adquisición de diversos productos. Tal uso no puede ser considerado como un uso de buena fe con arreglo al Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.13 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado no habiendo desvirtuando el caso *prima facie* presentado por la Demandante.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado la extensa presencia de la Demandante y de su marca JANSSEN-CILAG en Internet, de forma que cualquier búsqueda en Internet relativa al término “janssencilag” o “janssen cilag” revela a la Demandante y sus Derechos Previos.

Esta circunstancia unida a las demás circunstancias del caso, en especial: (i) la cuasi identidad del nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante; (ii) el uso del nombre de dominio en disputa para enviar correos fraudulentos que imitan los correos empresariales de la Demandante, utilizando su marca y su logo, y suplantando la identidad de uno de sus directivos; y (iii) el uso sin autorización del nombre de este directivo igualmente en el registro del nombre de dominio en disputa; indican, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el Demandado, que apuntó conscientemente a la Demandante y su marca en el registro y el uso del nombre de dominio en disputa.

El uso de un nombre de dominio para cualquier actividad ilegal, como es el caso del phishing o la suplantación o usurpación de identidad de una empresa o de un particular, nunca puede conferir ningún derecho ni interés legítimo, siendo un caso claro de mala fe con arreglo al Reglamento.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 19 de octubre de 2023