

DECISIÓN DEL EXPERTO

Tillotts Pharma AG v. S.C.

Caso No. DES2024-0010

1. Las Partes

La Demandante es Tillotts Pharma AG, Suiza, representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

El Demandado es S.C., Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tillottspro.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Registrador es AXARNET.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de febrero de 2024. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 22 de febrero 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 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 Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de marzo de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo 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 26 de marzo de 2024.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 5 de abril 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

A) La Demandante es un empresa farmacéutica internacional especializada en el área digestiva. Tiene presencia en Europa y en el resto del mundo, donde comercializa sus productos, en concreto en más de 65 países.

En 2009 fue adquirida por la farmacéutica japonesa Zeria Pharmaceuticals y la cifra de ingresos anuales del año 2021 ascendió a un total de CHF 209,5 millones.

B) La Demandante posee numerosos registros de marcas que consisten en el vocablo "Tillotts", anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Concretamente, la Demandante aporta los certificados de registro de las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea núm. 002310076, TILLOTTS, denominativa, registrada el 17 de septiembre de 2009 para las clases 5 y 42.

- Marca Suiza núm. P-494757, TILLOTTS, denominativa, registrada el 9 de julio de 2001 para las clases 5 y 42.

- Marca Internacional núm. 1055242, TILLOTTS, denominativa, registrada el 10 de septiembre de 2010 para las clases 5, 42, y 45.

- Marca Estadounidense, núm. 5383632, TILLOTTS, denominativa, registrada el 23 de enero de 2018 para las clases 5, 40, 42, y 45.

C) La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio:

<tillotts.com>, <tillotts.es> y <tillottspro.com> registrados en los años 1998, 2011 y 2022, respectivamente.

D) El Demandado es titular del nombre de dominio en disputa, registrado el 8 de marzo de 2023. Las pruebas que obran en el expediente demuestran que la página web del nombre de dominio en disputa alberga distintos enlaces de tipo pago-por-clic ("PPC"), que direccionan a páginas web de terceros que están vinculadas con empresas farmacéuticas.

E) El nombre de dominio en disputa está a la venta en "www.sedo.com" por un valor de USD 2.999.

F) El Demandado no contestó a los requerimientos efectuados por la Demandante el 21 de noviembre de 2023, el 29 de noviembre de 2023 y el 5 de diciembre del mismo año.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante indica que es la titular de numerosas marcas en el mundo que están debidamente registradas y que consisten en el vocablo "Tillotts".

Asimismo, la Demandante es la titular del nombre de dominio <tillottspro.com>, cuyo registro es previo al nombre de dominio en disputa, así como de otros nombres de dominio.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad las marcas TILLOTTS, hasta el punto de crear confusión con sus Derechos Previos.

A.2. La Demandante afirma que nunca ha autorizado al Demandado a registrar ningún nombre de dominio que incorpore sus marcas comerciales.

Además, el nombre de dominio en disputa hospeda enlaces a páginas terceras vinculadas con empresas farmacéuticas por los que se lleva una comisión, lo que se conoce como PPC, y está a la venta en el sitio web “www.sedo.com”.

A.3. La Demandante considera que el registro del nombre de dominio en disputa se ha realizado de mala fe, teniendo en cuenta que, tanto la Demandante como su marca registrada, son conocidas alrededor del mundo (también en España), y que viene promocionando y ofreciendo sus bienes y servicios bajo la marca TILLOTTS desde la década de los cincuenta.

Asimismo, la Demandante considera que el Demandado está tratando de explotar la reputación de la Demandante y tratando de obtener un beneficio económico por ello, mediante el hospedaje de enlaces PPC directamente relacionados con empresas farmacéuticas, así como por la venta del propio nombre de dominio en disputa.

La Demandante expone que la mala fe también debe observarse de la conducta del Demandado ya que se han presentado en su contra diversas demandas por supuestos muy similares, siendo las demandantes en los asuntos: AXA SA c. S.C., Caso OMPI [DES2022-0025](#), Novartis AG c. Santiago Castro, Caso OMPI [DES2021-0046](#) y Pfizer Inc Pfizer, S.L.U. c. S.C., Caso OMPI [DES2021-0009](#).

Por último, la Demandante considera que la ausencia de respuesta a los requerimientos efectuados son una prueba más de la mala fe del Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias de la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa, en este caso <tillotspro.es>, con los Derechos Previos aportados por la Demandante y evaluar si existe identidad o si la similitud llega al punto de causar confusión.

Dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”. De tal forma, existe una identidad casi total entre el dominio de segundo nivel <tillotspro> y el vocablo “tillots”, objeto de protección marcaría, a razón de la titularidad de la Demandante de diversas marcas a nivel internacional y en particular, con efecto en el territorio español.

En opinión del Experto, la adición del término “pro” no tiene incidencia en el examen comparativo, tomando en consideración que los Derechos Previos de la Demandante se encuentran reconocibles en el nombre de dominio en disputa.

Resulta, por lo tanto, evidente que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo (i.e., probatio diabolica), lo cual muchas veces resultaría imposible –como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos–, en el supuesto que nos ocupa, el Experto estima que la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Cabe observar que si, por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes, coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que, por otro lado, la posición del Demandado se ha caracterizado por la más completa inactividad, al no haber contestado a la Demanda.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que, si la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y éste último no presenta pruebas para demostrar lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito.

En particular la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

- El Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
- La Demandante nunca ha autorizado al Demandado a registrar un nombre de dominio que incorpore sus marcas comerciales, ni ha otorgado licencia ni autorización alguna a favor de éste para el uso de sus marcas comerciales.
- El nombre de dominio en disputa hospeda enlaces a páginas terceras vinculadas con empresas farmacéuticas y por ende, competencia de la Demandante. Además, debe entenderse que el Demandado probablemente recibe una comisión de las páginas cuyos enlaces aparecen en el nombre de dominio en disputa, comúnmente conocido como el método de PPC.
- El Experto ha podido comprobar que el nombre de dominio en disputa está a la venta en “www.sedo.com” por un valor de USD 2.999.
- El registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado (i.e., 8 de marzo de 2023) es muy posterior al registro por parte de la Demandante de su marca TILLOTS, así como al registro de su principal nombre de dominio <tillotts.com> (i.e., septiembre de 1998), y del nombre de dominio <tillotts.es> (i.e., 24 de mayo de 2011).

En opinión del Experto, todo lo anterior demuestra que el Demandado carece de ningún tipo de derechos y/o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- a) Que 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 a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de ésta, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
- b) Que el 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; o
- c) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d) Que 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 cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la 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; o
- e) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas registradas TILLOTTS. Este Experto considera razonablemente que no cabe considerar que la existencia de estos Derechos Previos hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado, especialmente al albergar enlaces relacionados con empresas farmacéuticas, esto es, en el mismo sector en el que actúa la Demandante. El anterior razonamiento, por otra parte, no ha querido ser desvirtuado por el Demandado, quien ha dejado pasar su oportunidad para justificar ese uso.

La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con los Derechos Previos alegados por un demandante se puede fundamentar en el conocimiento previo por el demandado de la existencia de dichos Derechos Previos.

Asimismo, como se ha citado anteriormente, el Artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que, en caso de ser acreditadas, conllevan que se considere probado que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa se ha producido de mala fe. Entre dichas circunstancias, el Reglamento incluye los casos en los que el Demandado:

- (i) 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.

El Demandado ha puesto el nombre de dominio en disputa a la venta por un valor de USD 2.999. El Experto considera que la cantidad que solicita el Demandado es desproporcionada al posible costo de registro y que se trata de una clara muestra de mala fe.

(ii) haya registrado el nombre de dominio a fin de atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la 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 caso, el Demandado monetiza el nombre de dominio en disputa al incluir enlaces a sitios webs de terceros, concretamente, empresas farmacéuticas, tratando de explotar la reputación de la Demandante y obteniendo un beneficio pecuniario por medio del PPC, lo que a consideración de este Experto demuestra también un registro de mala fe.

Asimismo, el Experto considera que no debe pasar inadvertido el hecho de que el Demandado se haya visto envuelto en hasta tres procedimientos distintos por hechos similares, involucrando empresas del mismo sector que la Demandante en este caso. En los tres casos seguidos contra él, el Demandado ha sido condenado a transferir el nombre de dominio en disputa.

A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones del Demandado que pudiesen desvirtuar estas alegaciones, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, concurriendo, por lo tanto, el tercero de los requisitos previstos en el Reglamento.

Por consiguiente, la ausencia de contestación y de prueba en contrario llevan a este Experto a considerar que el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto único

Fecha: 19 de abril de 2024