

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Novartis AG c. Zhao Ke  
Caso No. DES2022-0006

### **1. Las Partes**

La Demandante es Novartis AG, Suiza, representada por Dreyfus & associés, Francia.

El Demandado es Zhao Ke, China.

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

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

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

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de abril de 2022. El 19 de abril de 2022, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de abril de 2022, 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 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 3 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de mayo de 2022. 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 27 de mayo de 2022.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experta el día 20 de junio de 2022, 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 en el presente procedimiento es una empresa global líder en el cuidado de la salud con sede en Suiza, fruto de la fusión en 1996 de las empresas Ciba-Geigy y Sandoz, con un historial que se remonta a más de 250 años. En la actualidad, los productos de la Demandante llegan a más de 800 millones de personas en todo el mundo, configurándose como una compañía líder en la investigación y fabricación de medicamentos, fuertemente implantada en el mercado, con una producción disponible en 155 países. El prestigio de la Demandante en el mercado queda reconocido por numerosas resoluciones de este Centro que eximen de toda cita, siendo notoria su implantación en el territorio español.

Entre los diversos productos farmacéuticos fabricados por la Demandante, Diován contiene el principio activo valsartán y pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antagonistas que ayudan a controlar la presión arterial alta en adultos, adolescentes y niños.

La Demandante posee una cartera de registros de marcas que consisten o contienen la denominación DIOVAN, todas ellas concedidas en fechas anteriores a la propia de registro del nombre de dominio en disputa. Por lo que hace a este caso, la Demandante alega las siguientes, todas ellas en vigor:

- Marca denominativa de la Unión Europea DIOVAN núm. 000138107, con fecha de presentación del 1 de abril del 1996, registrada el 27 de marzo de 2000 para productos de la clase 5; y

- Marca denominativa Internacional DIOVAN núm. 957691, registrada el 12 de marzo de 2008, con efectos, entre otros países, en Australia, Islandia, Mónaco, Montenegro, para productos de la clase 5.

Sobre lo anterior, la Demandante también es titular del nombre de dominio <diovan.com>, registrado el 2 de septiembre del 1997, a través del cual difunde información sobre su medicamento Diován, hallándose plenamente operativo.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 3 de diciembre de 2021.

Queda acreditado en el expediente que la Demandante remitió una primera misiva el 25 de enero de 2022 al Demandado solicitando el cese del uso del nombre de dominio en disputa y la transmisión del mismo en su favor, a la que siguieron varios recordatorios. El Demandado respondió a tales mensajes ofreciendo la venta del nombre de dominio en disputa en fechas 11 de febrero de 2022, 23 de febrero de 2022 y finalmente 1 de marzo de 2022, por las siguientes y respectivas cifras: 8.250 dólares americanos, 6.500 dólares americanos y 3.999 dólares americanos.

La Demandante no aceptó ninguna de dichas ofertas, advirtiendo en cada ocasión al Demandado de su mejor derecho y de la posibilidad de ejercer cuantas acciones le correspondieran en Derecho. De su parte, el Demandado se mantuvo en la explotación del sitio web a través del nombre de dominio en disputa. La Experta ha accedido al mismo en varias ocasiones, la última en fecha de la emisión de la presente Decisión, y comprobado que el mismo reconduce a un sitio *parking* de venta de dominios, en el que el nombre de dominio en disputa <diovan.es> se ofrece a la venta por un importe de 9.999 dólares americanos, a través de la plataforma SEDO.

En fin, el Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que la Experta decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

-El nombre de dominio en disputa incorpora el término DIOVAN, sin mayor adición que el término genérico “.es”, indicativo de España, lo que genera un inevitable riesgo de confusión en el mercado.

-La Demandante es una de las empresas, sino la principal, más importantes en España en el sector de la investigación y desarrollo de medicamentos, siendo así que las marcas DIOVAN gozan de amplia notoriedad y renombre.

-Que el nombre de dominio en disputa viene remitiendo a plataformas tales como Sedo o Escrow.com a través de las cuales se ofrece la venta del dominio en controversia.

-Que en fecha 25 de enero de 2022, la Demandante envió un requerimiento al Demandado, a través del contacto administrativo, al que siguieron varios recordatorios, que fueron contestados por éste en el sentido de ofrecer la venta del nombre de dominio en disputa por cantidades que fueron variando (tal como se describe *supra*. en los Antecedentes de Hecho), pero en todo caso muy superiores a los costes de registro del mismo.

-El Demandado no es titular de marca alguna sobre la denominación DIOVAN, ni ha sido autorizado por la Demandante para utilizar las marcas DIOVAN de su titularidad, de lo que se sigue que el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual, sino con intención de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación indebida con la empresa de la Demandante, efecto que es particularmente pernicioso en este caso toda vez que la referida denominación se refiere a un medicamento.

Y así, en consecuencia, la Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

### B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, la Experta ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” (el “Plan Nacional”) y en el propio Reglamento.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que la Experta decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante posee Derechos Previos**

La Experta considera que el nombre de dominio en disputa <diovan.es> es similar hasta el punto de causar confusión a las marcas de la Demandante conteniendo en su totalidad la marca DIOVAN.

Por lo demás, la referida identidad tampoco queda enervada por la adición del sufijo ".es", toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume*, Caso OMPI No. [DES2006-0044](#).

La Experta estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

#### **B. Derechos o intereses legítimos; y**

La apreciación de este segundo requisito queda probada por el hecho que la Demandante ha logrado establecerlo *prima facie*, de tal manera que se aceptan como razonables sus aseveraciones y las pruebas aportadas de parte. En efecto, como quiera que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, no ha demostrado poseer título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se estima altamente inverosímil, toda vez que la denominación DIOVAN resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, reconocida en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, como tampoco cabe considerarle ajeno a la existencia de un nombre de dominio previo bajo explotación directa de la Demandante, <diovan.com>, a través del cual los usuarios acceden a la información relativa al medicamento distinguido bajo tal denominación.

Sobre lo anterior, la Demandante ha acreditado, y esta Experta ha podido comprobar, que el Demandado ha explotado el nombre de dominio en disputa para re-direccionar a plataformas a través de las cuales el nombre de dominio en disputa se ofrece a la venta por una cantidad muy superior a los costes usuales de registro y mantenimiento de un nombre de dominio, lo que excluye que el Demandado pudiera argumentar la ostentación de un interés legítimo en el registro y uso del dominio en disputa.

Asimismo, la Experta considera que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un alto grado de asociación implícita con la Demandante. Ver la sección 2.5.1 de 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](#)").

Así pues, la Experta no considera que haya evidencias en el expediente que permitan apreciar la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

La Experta estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas íntegramente en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo cuanto antecede, no puede

sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

Sobre lo anterior, es de dominio público y ha quedado demostrado que la Demandante explota activamente un sitio web accesible bajo el nombre de dominio <diovan.com>, por lo que resulta inevitable el riesgo de confusión por parte de la gran mayoría de usuarios de Internet que, en buena lógica, asumirían erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <diovan.es>, lo harían a un sitio web que gozaría de la más amplia legitimidad, de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de la Demandante y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante así como, por derivación, del valor comercial de su red.

Por lo demás, el sitio web al que se accede a través del nombre de dominio en disputa ha remitido y remite, pese a los apercibimientos recibidos de la Demandante, a plataformas a través de las cuales se ofrece su venta por un importe muy superior al propio de los costes usuales de registro y mantenimiento de un nombre de dominio. El Demandado no ha contestado a la Demanda, pero sí lo hizo a los varios requerimientos de la Demandante, no aviniéndose a la transferencia del mismo sino, antes al contrario, reiterando su voluntad de ofrecerlo a la venta por cantidades que fueron variando a la baja - el último ofrecimiento fue, literalmente por 3.999 dólares americanos. Ante la negativa de la Demandante a aceptar dichas propuestas, el Demandado se ha mantenido en su posición, siendo la última de las ofertas que ha podido contrastar la Experta a través del nombre de dominio en disputa por una cifra de 9.999 dólares americanos, de lo que se infiere necesariamente su expreso reconocimiento del mejor derecho de la Demandante sobre la denominación DIOVAN.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

*/Paz Soler Masota/*

Paz Soler Masota

Experta

Fecha: 5 de julio de 2022