

DECISIÓN DEL EXPERTO

Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española c. Mario Casas
Caso No. DES2022-0010

1. Las Partes

La Demandante es Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Mario Casas, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de mayo de 2022. El 11 de mayo 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 12 de mayo de 2022, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandante es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.

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 13 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de junio 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 7 de junio de 2022.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 13 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 es la empresa española Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española (en adelante “Cofares”) de capital 100% farmacéutico, cuya actividad está centrada en la distribución de medicamentos y servicios sanitarios en España.

La Demandante es titular de las siguientes marcas con protección en España y en vigor, que se relacionan a continuación:

Marca de la Unión Europea (MUE) No. 018212390, COFARES, figurativa, solicitada el 18 de marzo de 2020 y registrada el 9 de julio de 2020 para las clases 5, 35, 41 y 44.

MUE No. 160200, COFARES, denominativa, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 3 de diciembre de 1998 para las clases 3, 5, 9, 10, 16, 21, 30 y 39.

MUE No. 16670119, COFARES, denominativa, solicitada el 3 de mayo de 2017 y registrada el 29 de septiembre de 2017 para las clases 1 y 4.

Marca española No. 4060788, COFARES, figurativa, solicitada el 18 de marzo de 2020 y concedida el 26 de noviembre de 2020 para las clases 5, 35, 41 y 44.

Marca española No. 2950505, COFARES, figurativa, solicitada el 14 de octubre de 2010 y concedida el 7 de febrero de 2011 para las clases 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y 45.

Marca española No. 3024571, COFARES, denominativa, solicitada el 20 de marzo de 2002 y concedida el 11 de abril de 2012 para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45.

Marca española No. 3023715, COFARES, denominativa, solicitada el 22 de mayo de 1992 y concedida el 27 de marzo de 2012 para las clases 16 y 39.

La Demandante es, además, titular del nombre de dominio <cofares.es>, registrado el 28 de noviembre de 2000.

El nombre de dominio en disputa es <cofares.com.es> y fue registrado el 23 de diciembre de 2021; es decir, con posterioridad al registro de las marcas de la Demandante. Actualmente, al teclear en Google el nombre de dominio en disputa, no aparece con un contenido activo sino que figura como alojado en el servidor Hostinger.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como la empresa líder en distribución de medicamentos y servicios sanitarios en España. Su facturación en 2020 superó los 3.600 millones de euros.

La Demandante se refiere a numerosos artículos publicados en medios de comunicación españoles de primer nivel, así como prensa económica y del sector farmacéutico en los que se muestran noticias sobre Cofares, todo ello con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.

También alega que una consulta en el buscador Google sobre la denominación Cofares, da como resultado referencias únicamente a la Demandante.

La Demandante relaciona las marcas con la denominación COFARES con protección en España de las que es titular y que se han indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Además, se refiere al nombre de dominio <cofares.es> desde el que presta sus servicios en Internet y que es anterior al nombre de dominio en disputa.

De todo ello concluye la relevancia pública de su negocio en el mercado farmacéutico desde fecha muy anterior al registro del nombre de dominio en disputa.

Argumenta que el nombre de dominio en disputa <cofares.com.es> es claramente confundible con su sitio web “www.cofares.es” por lo que los consumidores pueden incurrir en error fácilmente al contener en su integridad la marca COFARES de la Demandante por lo cual ha de considerarse que se cumple la primera circunstancia para la estimación de la Demanda.

La Demandante considera que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos porque el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado ni éste es conocido por el mismo. Tampoco es titular de ningún derecho de marca.

De todo ello y dada la notoriedad de la marca de la Demandante, deduce que es muy improbable que el Demandado posea un derecho o interés legítimo.

Respecto a la mala fe en el registro alega que, al ser la marca de la Demandante un distintivo renombrado, no cabe duda de que el Demandado actuó de mala fe, consciente de que se estaba apropiando una denominación famosa que identifica a la Demandante. Se refiere a diversas decisiones del Centro a este respecto, en especial a la decisión *Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española c. Malkhaz kapanadze*, Caso OMPI No. [DES2016-0031](#), sobre el nombre de dominio en disputa <wwwcofares.es> en la que el experto consideró que era un indicio de mala fe en el registro el conocimiento que debía tener el demandado de la marca de la Demandante, dada su acreditada notoriedad.

A esto añade que, además, el nombre de dominio en disputa siempre ha carecido de contenido suponiendo una tenencia pasiva que ha de unirse al resto de circunstancias relatadas.

La Demandante termina solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 2 del Reglamento establece que para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta 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”](#)).

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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. La Demandante es titular de numerosas marcas con protección en España, como se ha relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas consisten en la denominación COFARES. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la “OMPI 3.0”](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca COFARES de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo, siendo el único elemento que constituye el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico, en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio. Como tampoco ofrece diferenciación la extensión “.com” que representa, en este caso, una subclase o dominio de segundo nivel dentro del “ccTLD”.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Política UDRP, en su artículo 4 (c), establece algunos supuestos que evidenciarían la presencia de derechos e intereses legítimos por parte del titular del Nombre de Dominio.

Así: i) haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; ii) ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro. En el presente caso, la Demandante aporta pruebas que, *prima facie*, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Como se ha indicado el nombre de dominio en disputa se encuentra alojado en la página de servidores de Hostinger por lo que no viene siendo utilizado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios por el Demandado.

Además, una búsqueda realizada en el buscador Google utilizando el término “cofares” da como resultado únicamente referencias a la Demandante. Por tanto, el Demandado no guarda relación alguna con el referido término ni es conocido corrientemente por el mismo. Tampoco el Demandado posee derechos marcarios sobre el referido término, como ha acreditado la Demandante.

Por último, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, *per se*, la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, puede constituir una prueba adicional relevante para concluir su falta de derecho o interés legítimos. Así, si el Demandado tuviese interés en acreditar su derecho o interés legítimos, se habría personado en el procedimiento para exponer sus argumentos.

En conclusión, cabe concluir que la Demandante ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

La primera marca solicitada por la Demandante bajo la denominación COFARES data de 1992, mientras que el registro del nombre de dominio en disputa es del 23 de diciembre de 2021. Además, la marca de la Demandante goza de notoriedad, de lo cual no puede caber duda en el año del registro del nombre de dominio en disputa y no parece deberse al azar que el Demandado escogiera precisamente ese término para formar el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa. También se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. [D2009-0113](#); *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. [D2009-0320](#).

Además, el nombre de dominio en disputa carece de contenido, estando alojado en el servidor Hostinger.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que, las circunstancias de notoriedad de la marca de la Demandante así como la falta de contenido del nombre de dominio en disputa, unido a que el Demandado no se ha personado en el procedimiento para contestar a la Demandada, permiten concluir que su uso es también de mala fe.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 28 de junio de 2022