

DECISIÓN DEL EXPERTO

Novartis AG c. Epsilon Comunicacion SL y G.P.
Caso No. DES2023-0028

1. Las Partes

La Demandante es Novartis AG, Suiza, representada por Brandit GmbH, Suiza.

La Demandada es Epsilon Comunicacion SL, España, y G.P., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <novartisx.es> y <xnovartis.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es.

El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de noviembre de 2023. El 14 de noviembre de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 14 de noviembre de 2023, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de diciembre de 2023. La Demandada no contestó formalmente a la Demanda, pero envió varias comunicaciones al Centro el 14, 26 y 27 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 4 de enero de 2024, 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 fue creada en 1996 y tiene su sede en Suiza. Forma uno de los mayores grupos farmacéuticos y sanitarios del mundo que desarrolla y suministra tratamientos médicos y medicamentos innovadores.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas en el mundo y es ampliamente reconocida. A los efectos de este procedimiento cabe reseñar:

Marca de la Unión Europea No. 000304857, NOVARTIS, denominativa, solicitada el 7 de mayo de 1996 y registrada el 25 de junio de 1999, para distinguir productos de las clases 1, 5, 9, 10, 29, 30, 31 y 32.

Marca Internacional No. 1349878, NOVARTIS, denominativa, registrada el 29 de noviembre de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 10, 41, 42, 44 y 45, designando, entre otros, a España como país de protección.

Marca Internacional No. 1544148, NOVARTIS, denominativa, registrada el 29 de junio de 2020, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42, designando, entre otros, a España como país de protección.

La Demandante es titular de diversos nombres de dominio, entre ellos, <novartis.com> y <novartis.es>, registrados en 1996 y 1997, respectivamente, que utiliza para redirigir a sus sitios web oficiales en los que informa de sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa <novartisx.es> fue registrado el 21 de septiembre de 2023 y el nombre de dominio en disputa <xnovartis.es> fue registrado el 31 de julio de 2023. Ambos resuelven a la página de hosting IONOS SE en la que se informa que los nombres de dominio en disputa están registrados.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como uno de los mayores grupos farmacéuticos y sanitarios del mundo que fue constituida en Suiza en 1996, producto de la fusión de las empresas Ciba-Geigy y Sandoz. Su actividad va dirigida a desarrollar y suministrar tratamientos médicos y medicamentos innovadores.

La Demandante acredita ser titular de numerosos registros de marca que consisten o incluyen la marca NOVARTIS. Entre ellas, a los efectos de este procedimiento, cita las que han sido reseñadas en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión. Alega ser también titular de numerosos nombres de dominio compuestos por la marca NOVARTIS u otros términos, como <novartis.com>, <novartis.es> o <novartispharma.com> y tiene activa presencia en las redes sociales.

La Demandante considera que los nombres de dominio en disputa incorporan la marca NOVARTIS, precedida o seguida de la letra “x”, por lo que dicha marca es claramente reconocible dentro de ambos nombres de dominio en disputa sin que la letra “x” impida la similitud confusa por no crear carácter distintivo suficiente con respecto a su marca. Continúa afirmando que la extensión de nivel superior del código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) es un requisito técnico que no puede influir en la comparación. Por todo ello, concluye que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a marca NOVARTIS.

La Demandante entiende, así, cumplido el primer requisito del artículo 2 del Reglamento.

La Demandante asegura que no ha otorgado licencia ni autorizado a la Demandada para registrar los nombres de dominio en disputa ni está afiliada a la Demandante y tampoco la Demandada es conocida comúnmente por dichos nombres de dominio en disputa.

La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa han permanecido inactivos desde su registro y en la actualidad resuelven a una página de estacionamiento sin que exista evidencia de que la Demandada haya utilizado o esté realizando preparativos para utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta legítima de bienes o servicios, lo cual evidencia una falta de derechos o intereses legítimos. En apoyo de este argumento cita diversas decisiones de casos administrados por la OMPI que así lo declaran.

La Demandante añade que la estructura de los nombres de dominio en disputa refleja la intención de la Demandada de crear en los usuarios una asociación con la Demandante y su marca.

La Demandante considera cumplido el segundo requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

Para acreditar que el registro de los nombres de dominio en disputa se hizo de mala fe, alega que éste es muy posterior a los primeros registros de marca NOVARTIS de la Demandante. Afirma que la marca NOVARTIS es ampliamente conocida y tiene una fuerte presencia en Internet y en las redes sociales. Argumenta que a través de su nombre de dominio <novartis.es> informa a los usuarios sobre su presencia y actividades en España, país donde parece tener su domicilio la Demandada. Además, asegura que la estructura de los nombres de dominio en disputa permite afirmar que la Demandada debía conocer a la Demandante y su marca en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse de la marca notoria de la Demandante, pretendiendo dar a entender que los nombres de dominio en disputa están conectados o autorizados por la Demandante.

La Demandante añade la circunstancia de que la Demandada ya registró dos nombres de dominio en disputa que incorporaban una marca de terceros en una forma mal escrita, agregando la letra “x” antes o después de la misma. La Demandante aporta copia de las decisiones que se dictaron en los que se ordenó la transferencia a la Demandante: *Arcelormittal c. Giselle Perez, Epsilon Comunicación S.L.*, Caso OMPI No. [D2023-3300](#) y *Arcelormittal c. Giselle Perez, Epsilon Comunicación S.L.*, Caso OMPI No. [D2023-3571](#).

La Demandante razona también la existencia de un uso de mala fe refiriéndose a diversas decisiones de casos administrados por la OMPI en los que, ante una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, se sostuvo que al no haber evidencia de uso de buena fe real no era plausible afirmar la existencia de buena fe en el uso.

Por último, la Demandante se refiere al requerimiento enviado a la Demandada que no fue contestado por ésta, lo cual indica también una conducta de mala fe.

La Demandante entiende cumplido el tercer requisito del artículo 2 del Reglamento.

La Demandante solicita que los nombres de dominio en disputa le sean transferidos.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante, pero envió varias comunicaciones al Centro el 14, 26 y 27 de diciembre de 2023.

6. Debate y conclusiones

A. Consolidación en un solo procedimiento de varios Demandados y varios nombres de dominio en disputa

Al tratarse en este caso de varios nombres de dominio en disputa y varios titulares nominales de los mismos, la Demandante ha presentado el procedimiento de forma acumulada frente a las Demandadas, Giselle Perez y Epsilon Comunicación S.L., en base al contenido del artículo 2 del Reglamento que define al Demandado como “el beneficiario del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una Demanda conforme al Reglamento”. En este sentido argumenta que Giselle Pérez parece tener el control común de ambos nombres de dominio en disputa ya que es la que aparece como persona de contacto administrativo tanto en <novartis.es> como en <xnovartis.es>. Añade que los nombres de dominio en disputa presentan una estructura y ortografía similar; que ambos resuelven a una página de parking de nombres de dominio y han sido registrados por el mismo Agente Registrador, igual proveedor de hosting y mismo contacto técnico.

Por su parte, la Demandada no respondió formalmente a la Demanda ni al requerimiento recibido, por lo que no existe oposición a esta pretensión de consolidación en un solo procedimiento de varios titulares nominales y varios nombres de dominio en disputa.

En definitiva, la Experta, en base al artículo 18 del Reglamento, considera fundada la acumulación solicitada ya que: a) la Demandante ha demostrado la existencia de un control común sobre los nombres de dominio en disputa dado que comparten el mismo contacto administrativo y técnico y ambos resuelven a idéntico sitio web, y b) el Centro consideró que *prima facie* la Demanda cumplía los requisitos mínimos para ser tramitada y notificada a la Demandada que no contestó a la Demanda.

B. Sobre la acumulación de procedimientos solicitada por la Demandada

La Demandada envió varias comunicaciones al Centro solicitando la acumulación del presente procedimiento Caso OMPI No. [DES2023-0028](#) con el caso CAC No. 105977 (tramitado por el proveedor Czech Arbitration Court ADR Department “CAC”), así como la suspensión del caso actual hasta resolverse esta petición.

El Centro respondió denegando tal pretensión ya que los nombres de dominio en disputa en el Caso OMPI No. [DES2023-0028](#) se rigen por el Reglamento y no por la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (conocida por sus siglas en inglés como “UDRP”, en adelante la “Política”), además de que el procedimiento CAC No. 105977 no es administrado por la OMPI.

La Demandada mostró su disconformidad con tal denegación por entender que es contraria al artículo 13. e) del Reglamento que declara que podrá acumularse la Demanda contra más de un nombre de dominio siempre que estos sean titularidad del mismo Demandado y el Demandante alegue poseer Derechos Previos sobre todos ellos. En opinión de la Demandada, esta declaración se hace con carácter genérico, lo cual significa que es aplicable tanto a los nombres de dominio bajo el código de país “.es” (ccTLD por sus siglas en inglés) como a aquellos que se refieran a nombres de dominio genéricos de nivel superior “.com” (gTLD por sus siglas en inglés).

Trasladada por el Centro esta petición a la Experta, ésta considera que es acertada la denegación de acumulación de los procedimientos referidos ya que las declaraciones del Reglamento solo son aplicables a los nombres de dominio bajo el código de país “.es”, que aunque tengan similitudes con la Política posee peculiaridades propias. Además, la CAC no administra nombres de dominio “.es”, sino que se rige por las reglas de la Política.

Por tanto, la Experta concluye que procede denegar la acumulación y suspensión pretendidas por la Demandada.

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

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política, así como la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

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 las marcas relacionadas en los “Antecedentes de Hecho” de esta resolución, que gozan de protección en España. Dichas marcas consisten en el vocablo “novartis”. 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 NOVARTIS de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad a los nombres de dominio en disputa, como indica la sección 1.7 de dicha [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El nombre de dominio en disputa <xnovartis.es> hace preceder la letra “x” al término “novartis” y el nombre de dominio en disputa <novartix.es> añade la letra “x” a dicho término. Según la sección 1.9 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), cuando el nombre de dominio en disputa contiene un error ortográfico obvio o intencionado respecto a la marca de referencia dicho nombre de disputa puede considerarse confusamente similar a los efectos de este primer requisito.

Por otra parte, la inclusión del ccTLD “.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.

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

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

D. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha alegado que la Demandada no es comúnmente conocida por los nombres de dominio en disputa, no ha tenido ni tiene relación alguna con ella, no ha sido autorizado a usar su marca ni es licenciataria de la misma. Además, añade que los nombres de dominio en disputa resuelven a una página de parking sin que exista evidencia de que la Demandada haya utilizado o esté realizando preparativos para utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta legítima de bienes o servicios a través de los nombres de dominio en disputa, lo cual evidencia una falta de derechos o intereses legítimos.

La Demandante añade que la estructura de los nombres de dominio en disputa refleja la intención de la Demandada de crear en los usuarios una asociación con la Demandante y su marca.

A juicio de la Experta, la Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos e intereses legítimos de la Demandada, siendo ésta la que había de aportar pruebas positivas de lo contrario. Sin embargo, la Demandada no contestó al requerimiento enviado por la Demandante ni ha contestado a la Demanda haciendo decaer su derecho a defenderse de las alegaciones de la misma al no haber rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

E. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

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

Para ello es fundamental determinar si la Demandada conocía o debía conocer, antes de registrar los nombres 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 a los nombres de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de 1996, como puede comprobarse en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión, mientras que el registro de los nombres de dominio en disputa por la Demandada es de 2023. Además, la expresión “novartis” es también la razón social de la Demandante. Este vocablo carece de significado en ninguna lengua. Por ello, no parece deberse al azar que la Demandada lo haya escogido para formar los nombres de dominio en disputa, dado, además, el público conocimiento de la Demandante y su marca, como se afirmó en la decisión *Novartis AG c. Amartya Sinha, Global Webs Link*, Caso OMPI No. [D2020-3203](#).

Por otra parte, la adición de la letra “x” para disfrazar con un error ortográfico la marca de la Demandante, precisamente, denota el conocimiento previo de la Demandante y su marca, dando la impresión de asociación, afiliación o patrocinio entre ésta y la Demandada. Además, la Demandante es titular de los nombres de dominio <novartis.com>, registrado en 1996 y <novartis.es>, registrado en 1999 desde los cuales informa a los usuarios de sus actividades y productos.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que la Demandada conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro de los nombres 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 unido a la falta de derechos o intereses legítimos. Esto es lo que sucede en este caso.

Además, se da la circunstancia de que ésta no es la primera ocasión en que la Demandada actúa de esta forma. En efecto, la Experta ha comprobado que la Demandada registró en dos ocasiones nombres de dominio con el mismo error ortográfico que en el presente caso. Se trata de los casos administrados por la OMPI, *Arcelormittal c. Giselle Pérez y Epsilon Comunicacion S.L.*, Caso OMPI No. [D2023-3300](#); y *Arcelormittal c. Giselle Pérez y Epsilon Comunicación S.L.*, Caso OMPI No. [D2023-3571](#) en los que se acordó la transferencia de los nombres de dominio en disputa a la Demandante.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que los nombres de dominio en disputa fueron registrado de mala fe, sin que la Demandada haya aportado argumentos o pruebas que permitan a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio disputa sea también de mala fe, en este caso conviene destacar que los nombres de dominio en disputa redirigen a la página de aparcamiento del Agente Registrador, con lo cual no puede hablarse de uso de buena 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 los nombres de dominio <novartix.es> y <xnovartis.es> sean transferidos a la Demandante.

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 19 de enero 2024