

DECISIÓN DEL EXPERTO

Biofarma c. Z.K.

Caso No. DES2024-0048

1. Las Partes

La Demandante es Biofarma, Francia, representada por IP Twins, Francia.

El Demandado es Z.K., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <voranigo.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 29 de noviembre de 2024. El 29 de noviembre de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de diciembre 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 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 6 de diciembre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de diciembre 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 7 de enero de 2025.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 9 de enero de 2025, 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 farmacéutica francesa Biofarma que forma parte del Grupo Servier.

Voranigo es un medicamento, producido y distribuido por el Grupo Servier para tratar a adultos y niños mayores de 12 años con ciertos tipos de tumores cerebrales.

La Demandante es titular de la Marca de la Unión Europea No. 018755246, VORANIGO, denominativa, solicitada el 1 de septiembre de 2022 y registrada el 21 de diciembre de 2022, para distinguir productos de la clase 5.

El nombre de dominio en disputa es <voranigo.es> y fue registrado el 9 de octubre de 2024. El nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta en la página de Sedo.com por el importe de USD 8.500.

La Demandante es titular del nombre de dominio <voranigo.com> registrado el 31 de agosto de 2022, desde el que la Demandante informa sobre las propiedades y tratamiento con este medicamento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma formar parte del Grupo Servier, mayor grupo farmacéutico francés independiente, grupo que está presente en 150 países en todo el mundo y con 100 millones de pacientes tratados con los diversos medicamentos del grupo.

La Demandante explica que Voranigo es un medicamento de venta con receta, producido y distribuido por el Grupo Servier para el tratamiento en adultos y niños mayores de 12 años con ciertos tumores cerebrales.

La Demandante es titular, entre otras, de la Marca de la Unión Europea referida en los Antecedentes de hecho de esta decisión, así como de numerosos registros de nombres de dominio que incorporan la palabra “voranigo”.

Respecto a la comparación entre la marca y el nombre de dominio la Demandante afirma que éste es idéntico a su marca y que el dominio de nivel superior “.es” no afecta a efectos la comparación. Por tanto, entiende cumplido el primer requisito del Reglamento.

La Demandante entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos ya que la expresión “voranigo” no tiene significado en ninguna lengua sino que es una marca elaborada que ha de considerarse como una marca fuerte que merece mayor protección. Además, el Demandado no puede alegar derechos sobre esa denominación ni es comúnmente conocido por la misma. Tampoco el Demandado tiene una relación comercial con la Demandante ni está autorizado por ésta para el uso de la marca. A todo ello añade que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta en la página de Sedo.com por el precio de USD 8.500 lo cual no supone una oferta de buena fe de bienes o servicios. Así, da por cumplido el segundo requisito del Reglamento.

En cuanto a si existe mala fe en el registro o en el uso, considera que al ser el término “voranigo” distintivo y ser su uso tan extenso es altamente improbable que el Demandado no conociera la marca de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa pues, una simple búsqueda en línea le habría dado a conocer que estaba violando derechos anteriores de la Demandante ya que su marca es anterior en dos años a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Por ello, considera que probablemente la intención del Demandado fuera que la Demandante comprara dicho nombre de dominio en disputa, lo cual supone un comportamiento de mala fe.

Por último, se refiere a numerosos casos en los que el Demandado ha sido objeto de Demandas anteriores en los que se acordó la transferencia a sus legítimos titulares de los nombres de dominio en disputa implicados.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante finaliza solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La presente decisión se establece 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 (“Política UDRP”), por lo que la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo 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. Como ya se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la Demandante es titular de una Marca de la Unión Europea, denominada VORANIGO. En consecuencia, 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 de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior del 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.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *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 idéntico hasta el punto de crear confusión con 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 Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podría haber alegado sus derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en disputa.

En efecto, la Demandante afirma que su marca carece de significado en cualquier lengua, sino que es una denominación de fantasía. Tampoco el Demandado es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, no es titular de un registro con la denominación “voranigo”, no es licenciatario de la Demandante ni autorizado para usar dicha denominación, ni tiene con ella una relación contractual que le autorice a usar la marca.

No se observa que antes de la notificación de la Demanda, el Demandado haya hecho una oferta de bienes o servicios de buena fe ni preparativos para ello. Por el contrario, el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta en Sedo.com por la cantidad de USD 8.500 lo que supera los costes normales de registro.

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.

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

Como el Reglamento no exige que concurren el registro y el uso de mala fe, vamos a examinar separadamente cada una de estas circunstancias, empezando por considerar si existe registro de mala fe.

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

En los Antecedentes de Hecho se ha reflejado la Marca de la Unión Europea de la que la Demandante es titular. Esta marca es anterior en dos años al registro del nombre de dominio en disputa y, dado que una simple búsqueda en Internet da a conocer solo referencias a la marca de la Demandante, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa y a 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.

Además, dado el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa que, como se ha indicado, se encuentra en venta por el importe de USD 8.500, hay que concluir que el nombre de dominio en disputa también se utiliza de mala fe con el propósito de aprovecharse del prestigio de la Demandante para obtener un importante beneficio económico.

En este caso la Experta considera prueba de mala fe el hecho de que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa con el propósito de venderlo a la Demandante por una contraprestación valiosa que excede de los costes normales de registro.

Por último, hay que considerar que el Demandado ha sido objeto de numerosas Demandas por haber registrado nombres de dominio en disputa que incluían derechos ajenos, habiéndose acordado la transferencia de estos a sus legítimos propietarios. Todo lo cual supone una reiterada conducta de mala fe.

En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito del Reglamento.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 24 de enero de 2025