

Decisión del Grupo de Expertos

Novartis AG c. Jorge Benitez

Caso No. DMX2023-0022

1. Las Partes

La Promovente es Novartis AG, Suiza representada por React Latin America, Argentina.

El Titular es Jorge Benitez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <novartiis.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 9 de junio de 2023. El 12 de junio de 2023 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de junio de 2023 Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de junio de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de julio de 2023. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 12 de julio de 2023.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de julio de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa farmacéutica multinacional de origen suizo (Basilea) que está dentro de las primeras cinco farmacéuticas más grandes del mundo.

La Promovente es titular de la marca renombrada¹ NOVARTIS en diversas clases, con registros anteriores al de la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

La Promovente es titular, entre otros, de los siguientes registros marcarios en México:

Marca	Registro	Fecha de otorgamiento	Fecha de vencimiento	Clase
	527799	31 de julio de 1996	15 de marzo de 2026	31
	523072	28 de mayo de 1996	15 de marzo de 2026	1

¹ Reconocida así en varios casos ante ese Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, e.g. *Novartis AG v. Rajesh H Tiwari, Elderwellness*, WIPO Case No. [D2022-0431](#); *Novartis AG v. Domain Administrator*, See *PrivacyGuardian.org / Annamaira Revak*, WIPO Case No. [D2021-2485](#).

	522573	23 de mayo de 1996	15 de marzo de 2026	5
---	--------	--------------------	---------------------	---

En lo sucesivo, se denominarán a los referidos registros marcarios como “marcas NOVARTIS”.

Asimismo, la Promovente es titular de registros marcarios vigentes en Omán, Emiratos Árabes Unidos, Chile, India, Israel, Mongolia, Jordania, Nueva Zelanda, Mozambique, Malasia, etc.

La marca NOVARTIS está incluida en diversos nombres de dominio utilizados por la Promovente y empresas relacionadas, tales como <novartis.com>; <novartis.com.mx>; etc.

El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio de internet inactivo, y su fecha de creación es 8 de febrero de 2023.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Aduce la Promovente que:

- i) El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión respecto de las marcas NOVARTIS, así como de muchos de los nombres de dominio que utiliza la Promovente y empresas relacionadas;
- ii) El nombre de dominio en disputa incluye la palabra “novartiis”, misma que difiere de las marcas NOVARTIS en el agregado de una letra adicional “i” y que dicha circunstancia encuadra en la práctica denominada “typosquatting”.
- iii) El nombre de dominio en disputa reproduce de forma íntegra la marca renombrada NOVARTIS.
- iv) El Titular carece de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.
- v) El Titular no está relacionado con la Promovente.
- vi) El Promovente no ha efectuado un registro legítimo o lícito del nombre de dominio en disputa e intencionalmente engaña a los consumidores a su sitio web mediante un error tipográfico.
- vii) La Promovente jamás ha autorizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
- viii) Es evidente que el Titular conocía de la Promovente y de sus marcas NOVARTIS al momento de registrar el nombre de dominio en disputa y que abona en la mala fe antes mencionada.

- ix) El Titular no ha hecho un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, re-dirigiendo a una página que arroja un mensaje de error, que confirma la carencia de un plan demostrable para su uso, así como la ausencia de derechos e intereses legítimos sobre el referido nombre de dominio en disputa.
- x) Finalmente, el uso del nombre de dominio por parte del Titular perturba la actividad comercial de la Promovente atrayendo a consumidores a un sitio web inexistente creando incluso una especie de dilución de las marcas NOVARTIS ante el agregado de una letra adicional.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Con base en la Política, la Promovente debe evidenciar que en este caso se actualizan los siguientes supuestos:

- i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- ii) que la Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Es claro que el Titular no presentó una contestación a la Solicitud y consecuentemente, este Experto considerará como ciertas algunas afirmaciones de la Promovente, en atención a las circunstancias del caso.

Todo ello, con fundamento en lo establecido en Decisiones tomadas en términos de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”, por sus siglas en inglés), ordenamiento primigenio y similar a la Política y 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](#)”).

Para mejor referencia ver, *Space Exploration Technologies Corp c. Ángel Ventura Sanchez*, Caso No. [D2023-0089](#).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.

Para este Panel, la Promovente acredita fehacientemente que es titular de las marcas NOVARTIS.

La marca NOVARTIS se encuentra reconocible en el nombre de dominio en disputa. Haciendo una comparación entre los registros marcarios y el nombre de dominio en disputa, se puede determinar que la palabra “novartiis” difiere únicamente de la denominación “novartis” en una letra, haciendo al nombre de dominio en disputa similar en grado de confusión a las Marcas NOVARTIS de la Promovente, y en ese orden de ideas se actualiza la práctica desleal conocida como “typosquatting”. Para mejor referencia ver: *Noxell Corporation v. Zhou Zaoliang*, Caso OMPI No. [D2022-4670](#).

Adicionalmente el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD”) “.com.mx”, no constituye elementos de trascendencia suficiente como para evitar esta similitud en grado de confusión.

En virtud de ello, se tiene por acreditado el primer supuesto de la Política, en virtud de que las marcas NOVARTIS y el nombre de dominio en disputa son semejantes en grado de confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con lo señalado por la Política (artículo 1.c), los derechos e intereses legítimos sobre un nombre de dominio se demuestran, entre otros, cuando:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- iii) se hace 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 registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente estableció *prima facie*, que la Titular no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Toda vez que el Titular no dio debida contestación a la demanda interpuesta por la Promovente, los argumentos esgrimidos sobre la falta de derechos e intereses legítimos no fueron refutados o impugnados y consecuentemente, el Experto concluye que dicho Titular carece de los mencionados derechos e intereses legítimos al nombre de dominio en disputa.

Para mejor referencia ver Sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Como se mencionó líneas atrás, el nombre de dominio en disputa es un ejemplo típico de la práctica desleal conocida como “typosquatting” y dicha circunstancia refuerza la consideración de que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por todo lo antes expuesto, la Promovente ha demostrado lo señalado en el segundo elemento de la Política.

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

El Titular debió haber tenido conocimiento de las marcas NOVARTIS a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, ya que el nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha posterior a los de registro de los referidos registros marcarios y ello también se infiere de la práctica de “typosquatting” consistente -en este caso- en adicionar a la denominación “novartis” una letra “i” en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior denota mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo que hace al uso (o falta de) del nombre de dominio en disputa, es consenso en la materia, que la falta de uso de un nombre de dominio no impide una determinación en cuanto a la mala fe, bajo la teoría de tenencia pasiva. En este caso, en vista de la notoriedad de las marcas NOVARTIS, la composición del nombre de dominio en disputa, la ausencia de contestación formal y consecuente falta de argumentación en contra de los señalamientos de la Promovente, así como la existencia del “typosquatting”, denotan mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa. Para mejor referencia, ver *Equinor ASA v. Equinor Equinor*, Caso OMPI No. [D2023-2119](#).

De todo ello se deduce que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe, actualizándose en la especie el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <novartiis.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Enrique Ochoa/

Enrique Ochoa

Experto Único

Fecha: 31 de julio de 2023