

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c. M.G.M.
Caso No. DES2017-0031**

1. Las Partes

La Demandante es Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, con domicilio en Ingelheim, Alemania, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es M.G.M., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de junio de 2017. El 21 de junio de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de junio de 2017, 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 28 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de julio de 2017. 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 19 de julio de 2017.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 2 de agosto de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 26 de julio de 2017 el Demandado remitió una comunicación al Centro solicitando información y señalando que no había tenido tiempo para enviar el escrito de contestación. El Centro informó al Demandado con la información relevante señalando que corresponde al Experto cualquier determinación respecto de la admisión de la comunicación y la solicitud en su caso de medidas procesales adicionales.

Posteriormente, en fecha 25 de agosto de 2017 el Demandado remitió nueva comunicación al Centro a la que adjuntaba una carta contenedora de una serie de argumentos solicitando la desestimación de las pretensiones exhibidas por la Demandante en su escrito de Demanda. A la vista de lo anterior, el Centro procedió a informar a las Partes de (i) la remisión por el Centro de la citada comunicación al Experto para su revisión y consideración, (ii) la extensión de la fecha de la decisión al 1 de septiembre de 2017, (iii) la determinación de que las Partes no remitiesen comunicaciones adicionales salvo que así fuese requerido por el Experto de resultar necesario.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una compañía farmacéutica de origen alemán que lleva operando en este campo desde el año 1885, tiempo en el que ha patentado y comercializado centenares de medicamentos, entre los que se cuenta el fármaco distribuido bajo la marca BISOLVON, del grupo de los mucolíticos.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios contenedores del término “bisolvon” con efectos en España. A título de ejemplo, la Demandante es titular de la marca de la Unión Europea número 002382091 BISOLVON registrada el 29 de noviembre de 2002 y que reivindica la antigüedad en España de la marca nacional española número M0419538 registrada el 6 de julio de 1965.

El Demandado es una persona física titular de ciertos nombres de dominio y familiarizada con el negocio de la parafarmacia, además de con los “medicamentos que se compran en farmacias autorizadas”.

El nombre de dominio en disputa <bisolvonmucolitico.es> fue registrado por el Demandado en fecha 29 de noviembre de 2014. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página del tipo *parking* en la que se incluyen anuncios del Agente registrador así como, en su mayoría, enlaces relacionados con medicamentos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- La Demandante es una compañía internacional líder en el sector farmacéutico y de gran prestigio, que lleva actuando en este campo científico desde hace más de un siglo.
- Fruto de sus trabajos de investigación, la Demandante ha patentado y comercializado centenares de medicamentos bajo marcas comerciales renombradas y de prestigio, entre las que se cuenta el fármaco comercializado bajo la marca BISOLVON. Dicho fármaco contiene bromhexina como principio activo y pertenece al grupo de los llamados mucolíticos, indicado para reducir la viscosidad de mocos y flemas, en resfriados y gripes.

- BISOLVON es una marca que garantiza el origen empresarial de los productos de la Demandante, que cuenta con una presencia comercial en Internet, en España, en particular, bajo el siguiente nombre de dominio <bisolvon.es>.
- La Demandante es titular de diversos registros marcarios contenedores del término BISOLVON, desde los años cincuenta del siglo pasado. En particular, la Demandante es titular de la marca nacional alemana número 685527 BISOLVON desde diciembre 1954 y de la marca española número 419538 BISOLVON desde julio de 1965. Asimismo, la Demandante es titular de la marca de la Unión Europea BISOLVON número 238209.
- El nombre de dominio en disputa constituye una reproducción completa de la marca BISOLVON, lo que, sumado a la presencia del término “mucolítico”, refuerza la conexión a los productos farmacéuticos que con tal marca se comercializan, pues su principio activo pertenece precisamente a los mucolíticos.
- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa.
- La marca BISOLVON es un signo distintivo notorio, que cuenta con una presencia muy relevante en el ámbito de la salud, desde tiempo muy anterior al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, lo que sin ninguna duda permite afirmar que el Demandado actuó de mala fe al registrarlo como nombre de dominio pues era consciente de que se estaba apropiando de una denominación que de forma notoria identifica a la Demandante.
- En el sitio Web alojado en el nombre de dominio en disputa no se encuentra ninguna página Web desarrollada específicamente por el Demandado, sino un parking de dominios con numerosos enlaces a marcas del sector farmacéutico y de la medicina en general, entre los que se incluye en segundo lugar la notoria marca BISOLVON de la Demandante, que obviamente demuestra una conducta claramente constitutiva de mala fe.
- El Demandado está muy familiarizado y es experto en el sector farmacéutico pues ha registrado otros nombres de dominio que de manera específica vuelcan sus actividades en Internet hacia ese ámbito comercial, tales como <farmacianatural.es> o <bisolvonantitusivo.com>, por lo que el Demandado no puede negar o alegar desconocimiento de que BISOLVON es una marca comercial ajena y el registro del nombre de dominio en disputa solamente busca obtener un aprovechamiento injustificado y contrario a las normas de buena fe que deben imperar en el mercado.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el único propósito de extorsionar a la Demandante y procurar un beneficio económico mucho más alto que su coste del registro. No en vano, en contestación al requerimiento remitido por la Demandante en fecha 22 febrero 2017, el Demandado exigió una contraprestación económica para la cesión del nombre de dominio en disputa por importe de EUR 25.000, cifra evidentemente desorbitada y abusiva, que ilustra una manifiesta actitud de mala fe por parte del Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, de manera extemporánea remitió sendos correos electrónicos al Centro - fechados 26 de julio de 2017 - en los que se indicaba, respectivamente, que “llevo semanas por Centroamérica sin Internet” y que, “en todo caso, 2 semanas de notificación no es suficiente para un proceso. Por lo que me gustaría presentar un recurso al no haber tenido tiempo suficiente para recibir las notificaciones. No se puede enviar una notificación en julio, mes de vacaciones”.

Adicionalmente, en fecha 25 de agosto de 2017, de nuevo fuera del plazo conferido para ello, el Demandado remitió un nuevo correo electrónico al Centro al que adjuntaba un escrito de contestación a la Demanda, en la que aquél exponía una serie de argumentos tendentes a solicitar la desestimación de la Demanda presentada de contrario, a saber:

- El Demandado no es un experto en farmacia. Simplemente, está familiarizado como cualquier otro ciudadano con los medicamentos que se compran en farmacias autorizadas.
- La marca registrada por la Demandante es posterior a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa.
- La marca registrada de la Demandante y el nombre de dominio en disputa no son coincidentes completamente, toda vez que la marca registrada tiene doce letras, mientras que el nombre de dominio en disputa tiene dieciocho letras existiendo una coincidencia de apenas un 72%.
- La Demandante no puede pretender acaparar todos los nombres y palabras similares a sus marcas registradas.
- Lo único que el Demandado ha hecho ha sido comprar un nombre de dominio, bajo la premisa de que "tiene búsquedas en Internet, está libre de marca y disponible".
- La página de aparcamiento a la que resuelve el nombre de dominio en disputa es propiedad del Agente registrador, por lo que el Demandado niega obtener ningún beneficio, generar ingresos, ni desmerecer a la marca.
- Subyace de todo lo anterior que la Demandante "no hizo su trabajo en su momento y está intentando actuar con los medios que tiene a su alcance para hacerse con un dominio del que soy el legítimo dueño".

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido, incluyendo 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").

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.

El Experto nota que el escrito de Contestación del Demandado ha sido presentado fuera del plazo otorgado para ello.

El artículo 18 del Reglamento establece en su apartado a) que el Experto dirigirá el procedimiento en la forma que estime más apropiada para su adecuada tramitación con arreglo al Reglamento, debiendo garantizar la igualdad de trato para las Partes.

Por su parte, el apartado d) de dicho artículo determina que el Experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

En el presente procedimiento, el Experto ha decidido aceptar el escrito extemporáneo de Contestación del Demandado en tanto que es de su interés conocer, de haberlas, las razones que justifiquen el registro y uso de buena fe por el Demandado del nombre de dominio en disputa.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento,

exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es 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.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular de una serie de registros marcarios que incluyen el término “bisolvon”. Resulta del todo inveraz que el nombre de dominio en disputa sea anterior que los primeros registros marcarios de la Demandante contenedores del término “bisolvon”, que datan de los años sesenta del pasado siglo.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En el presente procedimiento, al evaluar la similitud entre el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos de la Demandante se arroja el resultado de que el primero se compone de la alocución “bisolvon mucolítico”, mientras que la marca de la Demandante reivindicada en el presente procedimiento es BISOLVON, por lo que resulta evidente la similitud entre ambos términos. Y es que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la marca BISOLVON, el término “mucolítico”, que no constituye sino un elemento definitorio de la familia de fármacos a la que pertenecen los productos comercializados bajo la marca BISOLVON. Por lo demás, la coincidencia reivindicada por el Demandado limitada únicamente a un 72% de identidad entre el nombre de dominio en disputa y el elemento relevante de la marca registrada de la Demandante en ningún caso desvirtúa la anterior conclusión, por reproducir completamente el nombre de dominio en disputa la marca registrada de la Demandante. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política UDRP se han pronunciado anteriormente en sentido similar (véanse, por ejemplo, *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; o *L'Oréal, LancômeParfums Et Beauté& Cie v. J.Y.*, Caso OMPI No. D2011-1627).

Así, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa <bisolvonmucolitico.es> es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los Expertos. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la

Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. Así se infiere de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento. Sin embargo, como se ha apuntado ya, el Demandado no ha aportado pruebas relevantes de las que se puedan desprender la tenencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa sino unos argumentos vagos que no permiten en ningún caso desvirtuar las alegaciones *prima facie* de la Demandante.

Así, los expertos en decisiones previas han venido identificando una serie de supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por ejemplo:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni ninguna otra que permita considerar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

No en vano, las comunicaciones extemporáneas remitidas al Centro por el Demandado no contienen pruebas relevantes para el presente caso y determina por ello el Experto que el Demandado no ha presentado pruebas relevantes que pudieran justificar la tenencia de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa ni rebatir de ninguna manera las alegaciones contra él manifestadas por el Demandante. En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, en la actualidad, el nombre de dominio en disputa conduce a una página Web de "parking", que contiene enlaces a sitios web del sector farmacéutico, entre los que se encuentra el sitio Web de la propia Demandante, sin que de dicho uso se puedan desprender derechos o intereses legítimos a favor del Demandado.

Por otra parte, el Demandado no es conocido comúnmente bajo el nombre de dominio en disputa.

Igualmente, ante el requerimiento de cese en el uso y explotación del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandante, el Demandado se limitó a la exigencia del pago de la cantidad de EUR 25.000 para proceder a la transmisión a su favor. Lo anterior hace concluir al Experto que el único interés tras el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado no fue otro que el de obtener un lucro mediante su venta a la Demandante por un precio superior al propio de los costes de registro.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento. Ahonda en el anterior entendimiento el hecho de que el Demandado se ha limitado a justificar el registro y tenencia del nombre de dominio en disputa en el hecho de que el mismo "tiene búsquedas en Internet, está libre de marca y disponible", lo que demuestra un desconocimiento de las circunstancias fácticas del presente caso y del Reglamento.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, suponen la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, las siguientes:

- Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender el nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
- Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante.

Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA v. V.R.R.*, Caso OMPI No. D2004-0803; *Iberdrola S.A. v. A.G., FJ*, Caso OMPI No. D2003-0675).

En el presente procedimiento parecen concurrir las circunstancias anteriormente expuestas. Así, ha resultado acreditado que el Demandado (i) ha exigido por el nombre de dominio en disputa una cuantía muy superior a los costes de registro del mismo; (ii) ha intentado atraer tráfico a un sitio Web a través del registro como nombre de dominio de una marca notoria en el sector farmacéutico titularidad de un tercero; (iii) ha registrado anteriormente otros nombres de dominio del ámbito de la salud, tales como <farmacianatural.es> o <bisolvonantitusivo.com>, que le presumen el conocimiento de un fármaco de una marca, cuanto menos, notoria; (iv) ha reconocido estar familiarizado con los medicamentos que se dispensan en farmacias autorizadas; (v) el nombre de dominio en disputa se compone de la marca BISOLVON y el término “mucolítico” que es un elemento definitorio de la familia de fármacos a la que pertenecen los productos comercializados bajo la marca BISOLVON, de modo que el consumidor medio interpretará razonablemente que el nombre de dominio en disputa se corresponde con la marca de la Demandante o guarda relación con la Demandante.

A la vista del expediente, el Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca BISOLVON, concluyéndose en consecuencia que el registro del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Demandado.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso del nombre de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que es claro que el Demandado ha intentado (i) atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a una página Web (ya sea suya o del Agente registrador), ofreciendo enlaces a páginas Web de otras compañías del ámbito farmacéutico, incluyendo la de la propia Demandante; (ii) vender el nombre de dominio en disputa por una cantidad que supera en exceso los costes normales de registro; y (iii) obstaculizar su registro por parte de la Demandante (titular de la marca BISOLVON).

Además, respecto de las alegaciones del Demandado de que la página Web de *parking* a la que resuelve el nombre de dominio en disputa es propiedad del Agente registrador, y que el Demandado niega obtener ningún beneficio, generar ingresos, ni desmerecer a la marca, el Experto hace notar que aunque el Demandado no estuviera obteniendo ingresos por dicha página Web a la que resuelve el nombre de

dominio en disputa, en la página Web se incluye publicidad de terceros (lo que generaría un beneficio ya sea para el Demandado o un tercero). El argumento del Demandado no sirve para descartar la mala fe ya que el Demandado no puede eximirse de la responsabilidad sobre el contenido de la página Web a la que resuelve un nombre de dominio de su titularidad. Tampoco el hecho de que los enlaces o la publicidad sea generada por un tercero, como por ejemplo el Agente registrador, o el hecho de que el Demandado no se hubiera beneficiado directamente sirven para descartar que el Demandado actuó de mala fe. Véase en este sentido la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.5.

El Experto estima, en consecuencia, 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, el Experto ordena que el nombre de dominio <bisolvonmucolitico.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 28 de agosto de 2017