



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sanofi Aventis v. H. K.

Caso No. DES2006-0007

1. Las Partes

La Demandante es Sanofi Aventis Paris, Francia, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es H. K., con domicilio en calle XXXXX nº XX, XXXX Barcelona, España, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sanofi.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC siendo el agente registrador la entidad mercantil “WebSite, S.L.”

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2006. El 2 de junio de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El día 12 de junio de 2006 ESNIC envió al Centro, via 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2006. De conformidad con el Artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio de 2006. 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 11 de julio de 2006.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de julio de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de numerosos registros, internacionales, comunitarios o nacionales, en relación a la marca SANOFI que constituyen uno de los derechos previos objeto de protección conforme al Artículo 2 del Reglamento. Entre otras:

Marca comunitaria 000596023 SANOFI (mixta);
Marca comunitaria 004182325 SANOFI;
Marca internacional 508404 SANOFI.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Declara el Demandante ser titular de derechos previos que resultan ser idénticos con el nombre de dominio controvertido <sanofi.es> si prescindimos de dominio territorial de primer nivel <.ES>.

Además, considera el Demandante que el nombre de dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido como Sanofi, por lo que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Destaca igualmente el Demandante, como la reputación de la marca SANOFI AVENTIS permite presumir, que el registro del dominio por parte del Demandado se realizó con un claro propósito usurpador, al tratarse del primer grupo farmacéutico en Europa y, por ello, sin que existiera legitimación para ello.

Finalmente, aporta el Demandante correo electrónico del Demandado comunicándole una oferta de venta del nombre de dominio que de no ser aceptada la realizará a un tercero.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su Artículo 21 que

“a) [e]l Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”

y que conforme al Artículo 20 del propio Reglamento

- “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento
- b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La cuestión de la identidad o similitud requiere un análisis comparativo del nombre de dominio con los derechos previos alegados y probados.

De la prueba aportada resulta evidente que el Demandante es titular de diversas marcas sobre el término SANOFI, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Artículo 2 del Reglamento.

En este caso, ni siquiera habría que realizar análisis alguno pues los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Así, este Experto reconoce como un hecho probado y evidente la identidad entre los referidos derechos hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

En este caso, existen numerosos indicios que avalan la falta de legitimación del Demandado respecto al disputado nombre de dominio:

- a) la falta de correspondencia con el propio nombre del Demandado,
- b) el hecho de que el Demandado no sea comúnmente conocido como “SANOFI”,
- c) la enorme difusión internacional de la compañía Demandante y, finalmente
- d) la falta de contestación del Demandado.

En opinión de este Experto, este conjunto de indicios abocan a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

Conforme al Artículo 2 del Reglamento:

“Pruebas de Registro o Uso del nombre de Dominio de mala fe, cuando:

- 1) El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Queda acreditada la oferta de venta efectuada por el titular del nombre de dominio, por lo que este Experto entiende que, en el presente caso, no existe otra razón para registrar el nombre de dominio objeto de disputa más que por una expectativa de ganancia con su venta al Demandante cuya fama y prestigio le debía ser conocida. Si éste no hubiese sido el caso probablemente el Demandante hubiese contestado la demanda y así podría haber justificado de alguna manera su comunicación comercial.

Con este tipo de ofertas, quienes manifiestan su intención de comercializar nombres de dominio que incorporan conocidas marcas internacionales, como hace el Demandado el presente caso, pretenden obtener una recompensa que siempre va a superar el coste documentado que esté directamente relacionado con el nombre de dominio.

Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <sanofi.es> se produjo de mala fe pues existía con antelación a su registro un conocimiento de los derechos previos ampliamente reconocidos y existe un uso de mala fe por la comunicación comercial efectuada al Demandante.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <sanofi.es>, sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 24 de julio de 2006