

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE “DOMINIO.ES” LABORATORIOS RUBIÓ, S.A vs. MASQUEWEBS, S.L (rubifen.es)

RESOLUCIÓN

I- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes

La Demandante es “LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.”, con domicilio social en XXX.

La Demandada es “MASQUEWEBS, S.L.”, con domicilio en XXX.

2.- El Nombre de Dominio

El nombre de dominio sobre el que versa la presente demanda es “rubifen.es”.

3.- Iter procedimental

Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2008 LABORATORIOS RUBIÓ, S.A., presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“AUTOCONTROL”) una demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio bajo el código “.es”, solicitando que le fuese transferido el nombre de dominio “rubifen.es”, el cual figura registrado a nombre de MASQUEWEBS, S.L.

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”; en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”; y en el artículo 16 de las Normas de AUTOCONTROL de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, la Secretaría de Autocontrol notificó la demanda a la demandada mediante burofax recibido por ésta el 18 de abril de 2008, invitándole a presentar cuantas alegaciones y documentos estimase pertinentes al objeto de contestar a la demanda interpuesta contra ella.

El Director General de AUTOCONTROL, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, designó a Carlos Fernández-Nóvoa como Experto único, quien, aceptando dicho nombramiento, presentó la “Declaración de Imparcialidad e Independencia” para la resolución del presente procedimiento.

4.- Hechos relevantes

La Demandante es titular de la marca española nº 902.009 “RUBIFEN LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.”, denominativa, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el día 26 de febrero de 1979 para proteger los siguientes productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional: “especialidades farmacéuticas”, encontrándose en la actualidad en vigor.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

La Demandada no ha contestado a la demanda.

5.- Alegaciones de las partes

5.1.- La Demandante

En su escrito de demanda la Demandante afirma:

- que el nombre de dominio “rubifen.es” es idéntico a la marca registrada por la Demandante, por lo que la Demandada está creando confusión en el mercado; la confusión es particularmente grave por tratarse del nombre de un medicamento de carácter psicotrópico indicado para el trastorno de la hiperactividad, medicamento de prescripción con receta médica y para cuya fabricación y comercialización está autorizada la Demandante por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
- que precisa la recuperación inmediata del nombre de dominio objeto de disputa con el fin de que la denominación “rubifen” quede reservada exclusivamente para identificar en el mercado un medicamento de carácter psicotrópico.

5.2.- La Demandada

Como ya se indicó anteriormente, la Demandada no ha contestado a la demanda.

II- FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Preliminar

La Disposición Adicional Sexta de la *Ley 34/2002, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico*, establece, en su apartado cinco, que *“en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”*.

Por su parte, la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España “.es”, establece que: *“Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”*.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

Dicho sistema de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” está regulado por el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” de 7 de noviembre de 2005.

El artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” prevé que el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1) *El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y*
- 2) *El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y*
- 3) *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

2.- Derechos previos de la demandante

El propio artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” indica qué debe entenderse por “Derechos Previos” a los efectos de enjuiciar los derechos que la Demandante alegue tener sobre el nombre de dominio en disputa. A saber:

- 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 del deporte.*
- 3) *Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.*

En el presente procedimiento la Demandante ha probado ser titular de la marca española que contiene la denominación “RUBIFEN”, a saber: la marca española nº 902.009 “RUBIFEN LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.”, denominativa, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el día 26 de febrero de 1979 para proteger los siguientes productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional: “especialidades farmacéuticas”, encontrándose en la actualidad en vigor.

Cabe concluir, por tanto, que la Demandante ha acreditado ostentar “Derecho Previos” en el sentido del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

3.- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

Al analizar este requisito es preciso, ante todo, comparar la marca española nº 902.009 “RUBIFEN LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.”, —sobre la que la demandante ostenta derechos legítimos— con el nombre de dominio controvertido “rubifen.es”. Al efectuar la citada comparación hay que prescindir del nombre de dominio de primer nivel, esto es, del “.es”, por cuanto que es una exigencia técnica derivada de las características específicas de los nombres de dominio.

Efectuada la comparación en los términos señalados, este Experto estima que a pesar de que la marca registrada está formada por la leyenda “RUBIFEN” unida a la denominación social de la demandante “LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.”, el elemento dominante de la marca española nº 902.009 es “RUBIFEN”. Esto se debe a que el último componente “LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.” no hace sino, como antes se indicó, reproducir la denominación social de la demandante, esto es, señalar el nombre de la titular de la marca. Por este motivo, el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz —prototipo de consumidor consagrado por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas— centrará, de ordinario, su atención en el componente constituido por la palabra “RUBIFEN”, mientras que pensará que la leyenda “LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.” indicará precisamente el origen empresarial de la marca “RUBIFEN”.

En consecuencia, este Experto opina que aunque la marca española nº 902.009 “RUBIFEN LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.” no es —como afirma la demandante— idéntica al nombre de dominio “rubifen”, debe considerarse similar hasta el punto de crear confusión con dicho nombre de dominio.

Una vez constatada tal similitud entre la marca española nº 902.009 “RUBIFEN LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.” y el nombre de dominio “rubifen”, el Experto concluye que concurre el primero de los tres requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” para considerar que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

4.- Derecho o intereses legítimos del demandado.

El artículo 16.b, apartado v), del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” enuncia el contenido que deberá contener como mínimo la contestación a la demanda:

“cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Por su parte, el apartado e) del propio artículo 16 establece que *“en caso de que el demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la demanda”.*

Del mismo modo, el apartado b) artículo 20 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

España “.es” establece lo siguiente: “*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*”. Y el apartado a) del artículo 21 concluye diciendo que “*el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes*”.

De lo indicado anteriormente cabe extraer las siguientes conclusiones:

- incumbe a la Demandada en su escrito de contestación a la demanda “*desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante*”.
- la falta de contestación a la demanda no debe conllevar la estimación automática de la misma. No obstante, la Demandada ha perdido la posibilidad de alegar y probar los hechos que pudieran serle favorables, fundamentalmente en lo que respecta a que el registro del nombre de dominio controvertido no fue hecho de forma especulativa o abusiva; y en lo tocante a desvirtuar los Derechos Previos alegados por la Demandante.
- En los supuestos en los que no haya contestación por parte de la Demandada, el Experto deberá resolver basándose en la Demanda.

De esta suerte el Experto concluye que de la documentación obrante en el presente procedimiento se desprende que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “rubifen”, concurriendo, en consecuencia, el segundo de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” para considerar que el Registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo. A la misma conclusión llegaron, ante la ausencia de contestación a la demanda, los Expertos que a continuación se detallan al fallar las controversias sometidas a Autocontrol relativas a los dominios territoriales bajo “.es” siguientes¹:

- www.cochesdeocasion.es; Experto: D. Carlos Lema Devesa.
- www.ociomovil.es; Experto: D. Manuel José Botana Agra.
- www.open-bank.es; Experto: D. Alberto Bercovitz.
- www.betis.es y www.wwwpatagon.es; Experto: D. Ángel García Vidal.
- www.isotron.es; Experto: D. José Massaguer Fuentes.
- www.media-markt.es y www.bbvablue.es; Experto: D. Anxo Tato.
- www.desalas.es y www.hyperion.es; Experto: D. Eduardo Galán Corona.
- www.elconfidencia.es; Experto: D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
- www.spannabis.es y www.expocannabis.es; Experto: D. Julio González Soria.

5.- Registro o utilización del nombre de dominio de mala fe

¹ El texto completo de las resoluciones de estos procedimientos puede obtenerse en www.autocontrol.es.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

El propio artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” enumera los supuestos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio; a saber, 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; o,*
- 2) *el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o,*
- 3) *el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o,*
- 4) *el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha 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 en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o*
- 5) *el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.*

Aunque en el expediente no consta declaración alguna de la Demandada de la que pudiera inferirse de forma directa e inequívoca que su actuación es subsumible en alguno o algunos de los supuestos de registro o uso del nombre de dominio de mala fe señalados, en el escrito de demanda se le atribuye a la Demandada el haber creado confusión en el mercado al efectuar el registro del nombre de dominio “rubifen.es”, alegación que la Demandada no ha rebatido ni desvirtuado a pesar de haber tenido oportunidad para ello. Esta circunstancia unida a las conversaciones mantenidas entre la Demandante y la Demandada en las ésta afirma en primer lugar haber registrado el nombre de dominio controvertido para un cliente suyo (“*un DJ que utiliza el seudónimo <Rubifen>*”), para posteriormente señalar que el supuesto cliente ya no estaba interesado en dicho nombre de dominio; y concluir que “*ya que nosotros somos los dueños legales del dominio estamos dispuestos a cedérselo a ustedes si ustedes están dispuestos a que les desarrollemos una web sobre Rubifen*”, lleva al Experto a considerar que la actuación de la Demandada cae de lleno en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” antes indicado; esto es, que “*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*”.

Por ello, este Experto entiende que también se cumple el tercero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” para considerar que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho Reglamento para considerar que el nombre de dominio www.rubifen.es ha sido registrado de forma especulativa o abusiva, este Experto estima la demanda presentada por LABORATORIOS RUBIÓ, S.A. contra MASQUEWEBS, S.L. relativa al nombre de dominio www.rubifen.es; y ordena, en consecuencia, que dicho nombre dominio sea transferido al Demandante.

Carlos Fernández-Nóvoa
Experto
5 de junio de 2008