En Madrid, a 5 de noviembre de 2012, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Human Genome Sciences Inc., frente a Dynamicom S.R.L., en relación con el nombre de dominio benlysta.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 5 de septiembre de 2012, la mercantil Human Genome Sciences Inc (en lo sucesivo, HGS o la demandante, indistintamente) presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a Dynamicom S.R.L. (en lo sucesivo, Dynamicom o la demandada, indistintamente), en relación con el nombre de dominio benlysta.es.

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega que es una sociedad estadounidense activa en el sector farmacéutico y comprometida con la investigación, innovación científica y desarrollo de nuevos medicamentos. Dice también la demandante en su escrito que uno de los productos principales de la compañía es un medicamento denominado Benlysta, que tras ser aprobado por las autoridades competentes en Estados Unidos se convirtió en el primer fármaco aprobado para el tratamiento de lupus en más de cincuenta años. En la actualidad, según pone de manifiesto la demandante, el fármaco también puede ser comercializado en Europa.

3.- La demandante alega que es titular de la marca comunitaria denominativa número 005951141, “Benlysta”, solicitada el 30 de mayo de 2007 y registrada el 11 de abril de 2008 para productos y servicios en las clases 1, 5 y 42 del nomenclátor internacional. Asimismo, indica que es titular de la marca comunitaria gráfica número 008869018, “Benlysta”, solicitada el 9 de febrero de 2010 y registrada el 15 de noviembre de 2010 para las mismas clases del nomenclátor internacional. En prueba de las anteriores afirmaciones, la demandante aporta copias de las certificaciones de registro de ambas marcas expedidas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

4.- Según afirma la demandante, la demandada registró el 19 de julio de 2011 el nombre de dominio benlysta.es. Aporta a estos efectos copia de la base de datos de Red.es. Destaca la demandante que el registro de este nombre de dominio se produjo sólo seis días después de que se concediera la autorización de comercialización del producto Benlysta en la Unión Europea.

5.- Como consecuencia de lo anterior, la demandante indica que dirigió sendos requerimientos a la parte ahora demandada, sin obtener respuesta a los mismos. La demandante aporta copia de ambos requerimientos.

6.- Entiende la demandante que el nombre de dominio benlysta.es genera un riesgo de confusión con las marcas de las que es titular HGS. En este sentido, destaca que no existe diferencia entre las marcas de las que es titular HGS y el nombre de dominio objeto de controversia, ya que ambos coinciden plenamente.

7.- Continúa la demandante su escrito alegando que la demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto del procedimiento. A estos efectos, destaca que la demandada no está utilizando el nombre de dominio, encontrándose en la actualidad dicha página web sin contenido relevante alguno, y sin que conste que se hayan efectuado preparativos demostrables para su utilización. Para acreditar este extremo, aporta acta notarial de 20 de agosto de 2012 donde se deja constancia del contenido de la página web asociada al dominio benlysta.es. Destaca también HGS –en segundo lugar- que el término Benlysta no está asociado ni aparece en la página web de la demandada dynamicommunications.it, aportando una impresión de dicha página web a efectos de prueba. En atención a lo expuesto, concluye la demandante que el Dynamicom no sólo no hace uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio benlysta.es, sino que no hace uso alguno del mismo, habiéndolo registrado y mantenido con la única intención de especular y beneficiarse de su venta.

8.- Por ultimo, alega la demandante que el nombre de dominio objeto del procedimiento ha sido registrado de mala fe En este sentido, la demandante alega en primer término que el nombre de dominio registrado por el demandado es ofertado a terceros para su venta, tal y como consta en la página web a la que dirige el citado nombre de dominio. En segundo lugar, la demandante entiende que la mala fe de la demandada resulta evidente teniendo en cuenta el hecho de que la página web benlysta.es no presenta ningún contenido, encontrándose el dominio en cuestión inactivo o “parqueado”, sin intención de ser utilizado. En tercer lugar, la demandante llama la atención sobre la fecha del registro del nombre en cuestión, que no sólo es posterior al registro de las marcas de su titularidad, sino que además coincide con la fecha de la concesión de la autorización de comercialización del medicamento Benlysta por parte de las autoridades europeas competentes. En cuarto y último lugar, destaca la demandante que al ser la

denominación Benlysta una denominación caprichosa y de fantasía en relación con los productos que designa, resulta curioso que la demandada haya elegido exactamente el mismo término como nombre de dominio, máxime teniendo en cuenta que el mismo no tiene ningún significado en español ni en italiano. Por todas estas razones, la demandante sostiene que en el presente caso el registro del nombre de dominio benlysta.es se ha producido de manera abusiva y con evidentes fines especulativos.

9.- En consecuencia con todo lo anterior, HGS insta una resolución por la que le sea transferido el nombre de dominio benlysta.es

10.- Trasladada la demanda a Dynamicom, no se ha recibido escrito de contestación a la misma.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “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 otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en 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, cuyo tenor literal es el siguiente: "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".

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: "Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe".

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurran los siguientes requisitos: a) 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; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, debe tenerse presente que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento (benlysta.es), tal y como consta acreditado a través de la información extraída de la base de datos de Red.es y aportada al presente procedimiento por el demandante, fue registrado el 19 de julio de 2011.

Pues bien, la demandante es titular de la marca comunitaria número 005951141, integrada por el elemento denominativo “Benlysta”, solicitada el 30 de mayo de 2007 y registrada el 11 de abril de 2008, todo ello según se desprende de los certificados de registro que aporta HGS con su escrito de demanda.

Conforme a la constante doctrina de los órganos de resolución de controversias en materia de nombres de dominio .es, a la hora de valorar la similitud entre una marca previamente registrada y un nombre de dominio, no se deben tomar en consideración ni el prefijo www, ni el sufijo .es.

Así pues, si se parte de esta premisa, resulta obvio que existe plena identidad entre el nombre de dominio benlysta.es y la marca comunitaria número 005951141, Benlysta.

Existe también, en segundo lugar, una práctica identidad entre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento y la marca comunitaria número 008869018, solicitada por la demandante el 9 de febrero de 2010 y registrada el 15 de noviembre del mismo año. Aún cuando en esta última es una marca mixta en el que el elemento denominativo “benlysta” va acompañado de un elemento gráfico, no cabe ignorar que en el conjunto de la marca es aquella denominación la que constituye el elemento dominante y preponderante de la marca, por lo que la coincidencia en este elemento es por si sola suficiente para generar un riesgo de confusión.

En atención a lo expuesto, no cabe duda de que el nombre de dominio benlysta.es es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otros términos sobre los cuales la demandante ostenta derechos previos, con lo que debe entenderse cumplido el primer presupuesto exigido por el Reglamento para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo.

5.- Conforme a lo expuesto al inicio de la presente resolución, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, y como se ha reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, la parte demandada no ha presentado escrito de contestación, por lo que ni ha alegado (ni, por supuesto, ha acreditado) la existencia de derecho o interés legítimo de ningún tipo sobre el nombre de dominio.

Es más, debe tenerse presente que, en otras resoluciones previas dictadas por expertos designados por la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial, la ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Encontramos esta doctrina, entre otras, en las siguientes resoluciones: 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); www.rubifen.es (Experto: D. Carlos Fernández Nóvoa).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. Angel GARCÍA VIDAL en relación con el nombre de dominio betis.es. Se afirma en ella lo siguiente: “la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la

Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento".

También puede citarse, a estos efectos, la resolución dictada por el experto D. José MASSAGUER FUENTES en relación con el dominio isotron.es, en la que podemos encontrar la siguiente doctrina: "Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP Las Palmas 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP Madrid 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (vid. art. 16 e) en relación el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular ha de resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [por ejemplo, SSTS 16- 10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)]. Siendo esto así, y habida cuenta no sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino también, y en primer término, de que la circunstancia de que el nombre de dominio

controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 “Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento”.

Partiendo de esta constante doctrina, y en ausencia de contestación a la demanda por parte de la titular del dominio benlysta.es, cabría ya concluir, sin necesidad de ulteriores argumentos, que en el caso que nos ocupa no consta derecho o interés legítimo de ningún tipo que soporte el registro de aquel nombre de dominio.

Pero, además, esta conclusión aparece claramente reforzada si se tiene en cuenta que la demandante ha acreditado, por un lado, que el nombre de dominio benlysta.es dirige a una página web sin contenido relevante alguno y en la que se ofrece la venta del dominio en conflicto. También consta acreditado que en la página web de la demandada Dynamicom no se encuentra referencia de ningún tipo al término o denominación benlysta.

Una vez atendidas todas estas circunstancias, es necesario concluir que en el presente procedimiento no consta derecho o interés legítimo alguno de la demandada sobre el término “benlysta.es”.

6.- En tercer lugar, para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es preciso también que el titular del nombre de dominio haya registrado o utilice el nombre de dominio de mala fe. Según establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución

extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, se entiende que se ha producido un registro o uso del nombre de dominio de mala fe en los siguientes supuestos:

a) Cuando 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.

b) Cuando 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.

c) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

d) Cuando 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.

e) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, en el presente procedimiento consta acreditado que en la página web a la que dirige el dominio benlysta.es se ofrece la venta de este

dominio, por lo que ya podríamos afirmar el concurso del supuesto contemplado en el apartado a) citado anteriormente.

Pero, por otra parte, también ha acreditado la demandante que el registro en España del nombre de dominio benlysta.es se produjo cuando tan sólo habían transcurrido seis meses desde que se obtuvo la autorización –por parte de las autoridades competentes- para la comercialización en Europa del medicamento que se distingue con esa marca. A esto hay que añadir que el vocablo Benlysta es efectivamente una denominación caprichosa o de fantasía, que carece de significado alguno en castellano. Ambas circunstancias, valoradas en su conjunto, deben llevarnos a concluir que no existe ninguna posibilidad de que la elección del nombre de dominio benlysta.es haya sido puramente casual. Antes bien, las circunstancias concurrentes y acreditadas en el caso que nos ocupa obligan a concluir que con su registro se pretendía también impedir que el poseedor de derechos previos sobre la denominación benlysta utilizase los mismos a través del nombre de dominio, así como perjudicar u obstaculizar su actividad.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto, debemos concluir que en el caso que nos ocupa el nombre de dominio benlysta.es fue registrado y utilizado de mala fe. Por un lado, porque, tal y como se desprende de la página web a la que dirige el nombre de dominio, éste fue adquirido por la demandada con el fin de venderlo. Por otro, porque con dicho registro se impide al titular de derechos previos ejercerlos a través del nombre de dominio, al tiempo que se perturba su actividad.

7.- Puesto que en el caso que nos ocupa concurren todos los presupuestos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y

acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la demandante

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por Human Genome Sciences Inc., frente a Dynamicom S.R.L., en relación con el nombre de dominio benlysta.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio benlysta.es a Human Genome Sciences Inc.

En Madrid, a 5 de noviembre de 2012

Fdo. Anxo Tato Plaza