

En Madrid, a 11 de abril de 2014, 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 Fresenius Kabi AB, frente a T. E., en relación con el nombre de dominio kabi.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 11 de febrero de 2014, la mercantil Fresenius Kabi AB (en lo sucesivo, Fresenius o la demandante, indistintamente) presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a T. E. (en lo sucesivo, T. E. o la demandada, indistintamente), en relación con el nombre de dominio kabi.es.

2.- La demandante inicia su escrito indicando que forma parte de un gran grupo de empresas (Fresenius Kabi Grupo), cuya sede central se encuentra en Alemania, líder en el cuidado de la salud a través de la comercialización de distintos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

3.- La demandante indica que es titular de la marca española denominativa número 1268460, Kabi, registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional con fecha de prioridad 4 de agosto de 1988.

Además de lo anterior, la demandante indica que es también titular de otros signos distintivos integrados, total o parcialmente, por la denominación Kabi. Entre estos signos distintivos destaca en su escrito de demanda los siguientes:

- Marca denominativa española número 1222011, Kabivac, registrada en la clase 7 del Nomenclátor Internacional.
- Marca denominativa comunitaria número 006506562, Kabi, registrada en las clases 5, 10 y 14.

En tercer lugar, subraya también la demandante que Fresenius SE es titular de las siguientes marcas internacionales con efecto en España:

- Marca denominativa con gráfico número H0954545, Fresenius Kabi, registrada para las clases 3, 5, 10, 16, 41 y 44 del Nomenclátor Internacional.
- Marca denominativa con gráfico número H0717956, Fresenius Kabi, registrada para las clases 5, 10, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.

Por último, la demandante destaca que la marca Kabi fue objeto de registro en gran parte de los países comunitarios a partir del año 1951 y hasta el año 2001, y que otras sociedades del grupo Fresenius Kabi son titulares también de otras marcas comunitarias que contienen la denominación Kabi.

Concluye la demandante esta primera parte de su demanda afirmando que entre el derecho previo por ella invocado (la marca española Kabi) y el nombre de dominio objeto del presente procedimiento existe una absoluta identidad.

4.- La demandante alega también que la demandada carece de intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. En apoyo de esta conclusión alega las siguientes circunstancias:

- La demandada no ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier notificación sobre la presente controversia, ni tampoco ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- La demandada no es conocida por la denominación correspondiente al nombre de dominio.

- La demandada no ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, puesto que el nombre de dominio se encuentra a la venta. A este respecto, la demandante aporta una copia de la página web a la que dirige el nombre de dominio objeto de controversia. En dicha página web puede leerse lo siguiente: "Hacer oferta, el dominio kabi.es está en venta. Este dominio participa en el parking de dominios de Sedo".

5.- Finalmente, entiende la demandante que el demandado ha llevado a cabo el registro del nombre de dominio con el único y exclusivo fin de obtener un beneficio económico derivado de su venta, tal y como se desprende del hecho de que dicho nombre de dominio se encuentre a la venta. A mayor abundamiento, la demandante señala que la mala fe de la demandada se deriva también de las siguientes circunstancias:

- La falta de uso del nombre de dominio en disputa.

- La coincidencia absoluta del nombre de dominio en disputa con el término sobre el que ostenta derechos previos la demandante.

- La ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término Kabi por parte de la demandada.

6.- En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la demandante solicita que se dicte resolución por la que le sea transferido el nombre de dominio kabi.es.

7.- Traslada la reclamación en tiempo y forma a T. E. de conformidad con lo previsto en el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es” y en las “Normas de Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“. ES”)", no se ha recibido contestación a la misma dentro del plazo reglamentariamente previsto.

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 concurren 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.

En el caso que nos ocupa, consta acreditado –a través del documento número 2 aportado por la demandante junto con su escrito de demanda- que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento fue registrado el 27 de abril de 2007.

Por otra parte, la mercantil demandante ha aportado como documento número 5 copia del título de la marca española número 1268460, así como copia de la situación registral de dicha marca según se desprende de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. De toda esta documentación se deduce que la marca española invocada por la demandante es una marca denominativa, integrada únicamente por el vocablo “Kabi”, y que su fecha de prioridad se remonta al 4 de agosto de 1988, cuando fue solicitado el registro de la marca.

Así las cosas, no cabe duda de que la marca española número 1268460, invocada por la demandante, constituye un derecho previo a los efectos del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

Por otra parte, entre el derecho previo invocado por la demandante y el nombre de dominio objeto del presente procedimiento (kabi.es) existe una plena y absoluta identidad.

En consecuencia con todo lo anterior, debe concluirse que en el caso que nos ocupa concurre claramente el primero de los presupuestos que permiten afirmar la existencia de un registro de carácter especulativo o 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.

Por otra parte, entiende este experto que en el caso que nos ocupa concurren dos circunstancias que permiten afirmar la inexistencia de cualquier tipo de derecho o interés legítimo –por parte de la demandada- sobre el nombre de dominio en conflicto. Estas dos circunstancias son, por un lado, la falta de uso del nombre de dominio kabi.es por parte de la demandada; y, por otro lado, la propia ausencia de contestación a la demanda que ha dado origen al presente procedimiento.

En relación con la primera de estas dos circunstancias, consta en el procedimiento (aportado como documento número 9 por la demandante) copia de la página web a la que dirige el nombre de dominio kabi.es. En dicha página web puede encontrarse el siguiente texto: “Hacer oferta. El dominio kabi.es está en venta. Este dominio participa en el parking de dominios de Sedo”.

En definitiva, la impresión de pantalla aportada por la demandante permite comprobar que en el momento de la interposición de la demanda dicho nombre de dominio no era utilizado por la demandada, y se encontraba incluido en un parking de dominios disponible para la venta. Circunstancia ésta de la que puede deducirse sin dificultad la ausencia de derecho o interés legítimo de la demandada sobre dicho nombre de dominio.

Esta conclusión, por otra parte, se ve claramente reforzada si se tiene presente que, en el caso que nos ocupa, la demandada tampoco ha contestado a la demanda que ha dado origen al presente procedimiento.

En este sentido, 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.patagon.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 Plaza); 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); y 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”.

En definitiva, la ausencia de contestación de la demandada invocando derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, la falta de uso de éste por la demandada y su inclusión en un parking de dominios como dominio disponible para la venta constituyen circunstancias que, valoradas en su conjunto, permiten concluir que en el presente procedimiento no consta derecho o interés legítimo alguno de la demandada sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

En consecuencia, concurre también el segundo de los presupuestos que permiten afirmar la existencia de un registro de carácter especulativo o abusivo.

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 caso que nos ocupa –y como ya se ha expuesto- consta acreditado que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento se encuentra actualmente incluido en un parking de dominios disponible para su venta, lo que permite afirmar que nos encontramos ante la hipótesis contemplada por la letra a) antes transcrita. Por otro lado, la identidad plena y absoluta entre el nombre de dominio que nos ocupa y la marca nacional de la que es titular la demandante permite afirmar también que el nombre de dominio parece haber sido registrado con el fin de impedir que el titular de esta marca ejerza sus derechos a través del nombre de dominio, supuesto contemplado en el apartado b) que antes reproducíamos.

En estas circunstancias, debe afirmarse que en el supuesto de hecho que analizamos ha concurrido mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio kabi.es.

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 la mercantil Fresenius Kabi AB, frente a T. E., titular del nombre de dominio kabi.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio kabi.es a Fresenius Kabi AB