

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE *DOMINIO.ES*

ABAXIS EUROPE, GmbH vs. D. LL.V.M.

(dominio: “abaxis.es”)

En la ciudad de Madrid, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince, Carlos Lasarte Álvarez, Experto designado por la **Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial** (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil ABAXIS EUROPE, GmbH frente a D. LL.V.M., en relación con el nombre de dominio **abaxis.es**, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1.1. El día veintiuno de julio de dos mil quince, mediante mail, se transmitió copia de la demanda, presentada y obrante en el expediente correspondiente, por D^a C. M. S. y D^a M. C., Letradas de J&A GARRIGUES, S.L.P., organización autorizada ante la Secretaría de Autocontrol por ABAXIS EUROPE GmbH, para interponer demandas de aplicación del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), contra **D. LL.V.M.**, en su condición de titular del nombre de dominio “**abaxis.es**” desde la fecha del registro del mismo, llevada a cabo el día veinte de enero de dos mil diez.

1.2. En la demanda formulada, aparte de otros extremos convenientes al caso, se alega que la entidad “ABAXIS EUROPE, GmbH”, en cuanto integrante del GRUPO ABAXIS o de ABAXIS, INC. (creada y domiciliada en EEUU) es titular de múltiples marcas nacionales, *comunitarias* (en el sentido, entendemos, de adscritas a la Unión Europea o, anteriormente, *Comunidad* Europea) e internacionales, registradas para distintas clases del nomenclátor internacional que protegen la denominación “ABAXIS”.

1.3. Alega asimismo la entidad demandante, ABAXIS EUROPE, GmbH, que, en cuanto empresa filial de ABAXIS INC., ostenta derechos previos sobre las marcas que sirven de base a la demanda y, por tanto, está capacitada para actuar como demandante en este procedimiento.

1.4. Continúa alegando la demandante que el registro del nombre de dominio “abaxis.es” por parte del demandado tiene carácter abusivo en cuanto tal nombre de dominio es idéntico a las marcas notorias prioritarias de ABAXIS,

presentando, además, una sustancial coincidencia que se manifestaría de manera doble o duplicada:

a) De una parte, con la denominación o razón social de la propia entidad mercantil, en cuanto “la denominación social del Demandante está compuesta por el término *ABAXIS* junto con a denominación geográfica *Europe...* (punto 1.1.2 de la demanda); y,

b) De otra, con los diversos nombres de dominio compuestos por la denominación *ABAXIS* que son objeto de pormenorizada contemplación en el punto de 1.1.3. de la propia demanda, al folio tercero.

Tales aspectos, de otro lado, se acreditan, en principio suficientemente, por la demanda en los Documentos aportados bajo la numeración de 4 a 14.

1.5. Arguye, de otro lado, la parte demandante que, al registrar el nombre de dominio en liza, el Sr. V. M. ha incurrido en un acto de carácter abusivo o en un registro de dominio de carácter especulativo, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Reglamento, pues “... de acuerdo con el artículo 34.2.c de la Ley de Marcas y el artículo 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, el carácter notorio de las Marcas Abaxis implica que *ABAXIS* puede prohibir el uso de signos idénticos o similares que impliquen un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su distintividad y/o notoriedad”, tal y como se razona al folio 6 de la demanda y es de todo punto de vista obvio cuando se detentan “derechos previos” conforme al Reglamento, según el número 1 del artículo, respecto de las “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”, aunque sea obviamente por estar así reconocidos en el conjunto del ámbito europeo, como es el caso presente.

1.6. Apoyándose en lo dicho en los puntos anteriores, entre otros argumentos, y en aplicación de la normativa aplicable, *ABAXIS EUROPE, GmbH* solicita que se dicte una Resolución por la que el nombre de dominio **abaxis.es** se le transfiera a la entidad demandante.

1.7. Habiéndose dado traslado de la demanda a LL.V.M. conforme a lo prevenido reglamentariamente, la parte demandada formaliza el escrito de contestación y oposición a la demanda, en catorce folios, el día siete de septiembre de dos mil quince, bajo la asistencia Letrada de. Sr. D. X. S. i B., Abogado del Ilustre Colegio de Barcelona con el número 22860.

1.8. Tras negar, con carácter previo (en el calificado como *Hecho Previo*, en pg. 2) “todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda y la autenticidad de cualquier documento que lo acompañe...”, en el extensísimo hecho quinto de la contestación (que comprende los folios 3 a 11 del propio escrito de oposición, es decir, bastante más de la mitad del conjunto del mismo), se aborda en primer

lugar la interpretación del apartado primero del artículo 2 del Reglamento (folios 3 a 5 íntegramente) para, finalmente, concluir apodíctica y taxativamente el escrito de oposición, en las dos primeras líneas del folio número 6, lo siguiente “En consecuencia, no queda acreditado el cumplimiento de este primer requisito, por lo que debe desestimarse íntegramente la demanda interpuesta”. Es decir, la *identidad nominal o denominativa* contemplada o descrita en el artículo 2 del Reglamento se niega radicalmente y de manera rotunda por parte de la demandada.

1.9. Al folio siguiente, sexto, niega el escrito de contestación que la demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, tal y como pretende la demandante. O, quizá mejor dicho, en positivo, asevera el escrito de contestación, resaltándolo además en negrita, lo siguiente: “*Queda pues debidamente acreditada la existencia de derecho e interés legítimo por parte de D. LL.V.M. sobre el nombre de dominio [abaxis.es], por lo que se incumple el segundo requisito establecido en EL REGLAMENTO, lo que debe llevar nuevamente y de forma automática a la desestimación de la demanda interpuesta*”.

Para ello, insiste particular y textualmente el escrito en el argumento de que “en fecha 21/01/2010 [sic] se constituye la mercantil **ABAX INFORMATICA I SISTEMES, S.L.**, y a continuación se registra a su favor el dominio [abaxis.es], que no es más que la contracción de “**ABAX**Informatica**Sistemas**” [sic, en vez de *Sistemas*, como en la denominación social utilizada pocas palabras antes], nombre más práctico para el registro de un dominio en internet que la denominación social completa, como ocurre en la mayoría de las sociedades y empresas”.

1.10. En los folios siete a once, ambos inclusive, el escrito de contestación a la demanda se aplica a negar la eventualidad de que “el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe”, centrándose fundamentalmente en la consideración del número uno del artículo 2 del Reglamento, rubricado como “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe” (folios 7, 8, 9 y la mitad del 10); mientras que los cuatro puntos restantes del citado artículo son objeto de una consideración de menor intensidad, dando por hecho que, con el detenido tratamiento anterior del apartado número uno, la alegación de la parte demandante podía darse por contradicha y privada de eficacia alguna.

II FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. Conforme a las propias “Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)” de AUTOCONTROL, la normativa aplicable en lo fundamental es el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial*

de conflictos para nombres de dominio “.es”, aprobado mediante Instrucción del Director General de Red.es el día siete de noviembre de dos mil cinco y al que, en adelante, citaremos por economía gramatical como el Reglamento o el Reglamento aplicable (o expresiones similares, en su caso).

Como es sabido, dicho Reglamento viene a desarrollar, en particular en relación con el uso o carácter especulativo o abusivo de un nombre de dominio, lo previamente dispuesto por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el *Plan Nacional de nombres de dominio*.

2.2 Por aplicación, en concreto, del artículo 2 de dicho Reglamento, debe determinarse si el registro y la utilización del nombre de dominio **abaxis.es** por el demandado puede revestir “carácter especulativo o abusivo” por concurrir en el caso enjuiciado los requisitos previstos en dicha norma.

2.3. El primero de tales requisitos hace referencia a la **identidad o similitud entre los nombres en liza, o el nombre de dominio y “otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos”, de tal manera que genere confusión entre ellos.**

La regla comúnmente admitida por la jurisprudencia y la mejor doctrina científica, hasta el punto de que huelga cualquier cita al respecto, propugna que dicha confusión se origina cuando entre dos o más signos denominativos o denominaciones existe identidad en su elemento dominante. Entre el nombre de dominio “abaxis.es” y la denominación social de la entidad demandante, constituida al menos tres décadas antes que la demandada, no debe haber duda acerca de que el término predominante o el vocablo relevante es sólo el de “**abaxis**”, absolutamente coincidente, pues el sufijo “.es” es común a todos los nombres de dominio bajo el código de nuestro país, España.

2.4. Sobre la preeminencia temporal de la utilización de la denominación social de “**ABAXIS**”, conforme a los hechos relatados y contrastados en la demanda y en la contestación a la demanda, no debe haber duda alguna. Por tanto, como corolario, tampoco deberían existir razonablemente dudas sobre la carencia de “derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio” a favor del demandado, atendidos los datos de hecho en el presente caso.

2.5. Pero, es más, en el presente caso la entidad demandante no se ha limitado a apelar, de manera genérica, sólo a la preexistencia de la denominación social “**ABAXIS**”, sino que, de añadidura, ha resaltado en la propia demanda la precedencia en la utilización de diversos nombres de dominio compuestos por la misma denominación seguida de varias desinencias (.com; .org; .info; .eu; .de), tal y como se materializa en el cuadro o recuadro con el que se termina el folio 3 de la demanda.

Atendiendo a las circunstancias apenas referidas, a nuestro juicio, queda fuera de duda la extraordinaria identidad, ya que no es mera similitud, entre los

nombres o denominaciones en liza, arrojando el dato de provocar o crear confusión con las referidas marcas prioritarias ostentadas por la demandante.

2.6. Con anterioridad, hemos considerado ya la particular insistencia de la parte demandada en dejar sentada su inocencia (valga la forma de describirla) respecto de la eventual pretensión de “vender, alquilar o ceder ... el registro del nombre de dominio al Demandante”, como primer criterio de la *prueba de registro de Nombre de dominio de mala fe* (hemos de remitirnos, pues, al punto 1.10 anterior de esta resolución).

Ciertamente actúa con determinación e inteligencia la demandada en este aspecto, en cuanto el cruce de mails o de correo electrónico entre las partes le facilita notoriamente una salida airosa y exculpatoria, en cuanto precisamente el mail dirigido por la demandante a la demandada (con fecha 30/04/2015) fue el primero cruzado entre ambos y tenía por objeto (a propuesta de la demandante, insistamos) la intención de conseguir la transmisión pacífica y con un coste razonable del nombre de dominio; generando la respuesta de la demandada de que “... no estamos interesados en vender el dominio abaxis.es ... la contratación se realizó porque el dominio abaxis.es estaba libre, porque a ninguna sociedad o persona hasta ese momento le había interesado su registro y como el nombre se adaptaba perfectamente a nuestro nombre de sociedad por este motivo se contrató” (*sic*, pg. 9 del escrito de oposición; con una evidente carencia de signos de puntuación).

Con todo, la consideración de los números 2 y 4 de las “Pruebas de Registro” reglamentarias ensombrecen ciertamente la pureza procedimental de la demandada, pues cabe perfectamente afirmar que ésta registrara el nombre de dominio “... a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio...”(nº 2); o que “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 ... creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante...” (nº 4).

Hechas tales afirmaciones, el conjunto de circunstancias señaladas, rectamente interpretadas, permiten deducir, la carencia de buena fe por parte de la persona demandada y, por tanto, la conclusión de que el registro o la utilización del nombre de dominio “abaxis.es”, además de desvelarse en el caso objetivamente perjudicial para la sociedad demandante, no ha sido llevado a efecto de buena fe por la entidad demandada.

En consecuencia, puede y debe concluirse que el registro del nombre de dominio **abaxis.es** por la entidad demandada ha de ser considerado meramente especulativo o claramente abusivo, sin que pueda o, mejor, deba, verse amparado por el mero juego de palabras o de composición lingüística defendido por la demandada y resaltado en el antecedente fáctico número 1.8. de esta resolución.

Así las cosas, atendiendo a los datos de hecho del caso y a las consideraciones anteriormente realizadas, corresponde dictar la siguiente:

RESOLUCIÓN

Procede estimar la demanda formulada por la entidad mercantil ABAXIS EUROPE, GmbH, frente al Sr. D. LL.V.M., en relación con el nombre de dominio “**abaxis.es**”, y, en consecuencia, ordenar la transmisión o transferencia del citado nombre de dominio a la entidad demandante ABAXIS EUROPE, GmbH, conforme a las normativa aplicable a los nombres de dominio en España.

Fdo. Dr. Carlos Lasarte