

DOMINIO “.ES”

RESOLUCIÓN



Demandante	Gilead Sciences, INC.
Demandado	Particular
Dominio	gileadoncology.es
Experto designado	Anxo Tato Plaza
Fecha de la resolución	7 de agosto de 2024

En Madrid, a 7 de agosto de 2024, 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 Gilead Sciences, INC. frente a un particular, en relación con el nombre de dominio “gileadoncology.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de AUTOCONTROL el 18 de junio de 2024, la mercantil Gilead Sciences, INC. (en lo sucesivo, “Gilead ” o la “Demandante”) formuló demanda de reclamación del dominio gileadoncology.es, cuyo titular es una persona física cuyas iniciales son Z.K (en lo sucesivo, la “Demandada”).

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega ser una de las empresas multinacionales líder en el sector farmacéutico y sanitario. En particular, fue fundada en 1987, teniendo en la actualidad presencia en los cinco continentes y siendo una sociedad cotizada en el mercado bursátil.

La Demandante alega que su expansión en diversos sectores sanitarios es extensa, y acredita estos extremos a través de documentación de diversa índole que aporta como Documentos números 2 y 3 de su escrito de demanda.

3.- Alega la demandante ser titular de una amplia cartera de marcas de alcance mundial, algunas de las cuales protegen la denominación Gilead. En particular, la Marca Europea número 003913167 “GILEAD”, de tipo denominativa, solicitada el 7 de julio de 2004 y concedida el 7 de noviembre de 2005, para proteger productos y servicios de las clases 1, 5 y 42. Esta marca tiene efectos en España.

Para acreditar la existencia y titularidad de estas marcas la demandante aporta copias de las bases de datos de las oficinas registradoras, que agrupa como Documentos número 4 y 5 de su escrito de demanda.

4.- Asimismo, la Demandante aporta información extraída de la base de datos “Whois” y de la web

dominio.es en las que consta que el dominio gileadoncology.es fue registrado el 14 de abril de 2024 por la Demandada.

La demandante acredita este extremo a través de copia de la base de datos de red.es, que aporta como Documento número 1 de su escrito de demanda.

6.- Afirma la Demandante que la Demandada no tiene derechos de propiedad industrial o intelectual, ni posee un interés legítimo para utilizar el dominio gileadoncology.es. A este respecto, resalta que la Demandada no es titular de marcas registradas “GILEAD” ni similares, ni de una razón social que pueda justificar la solicitud del dominio.

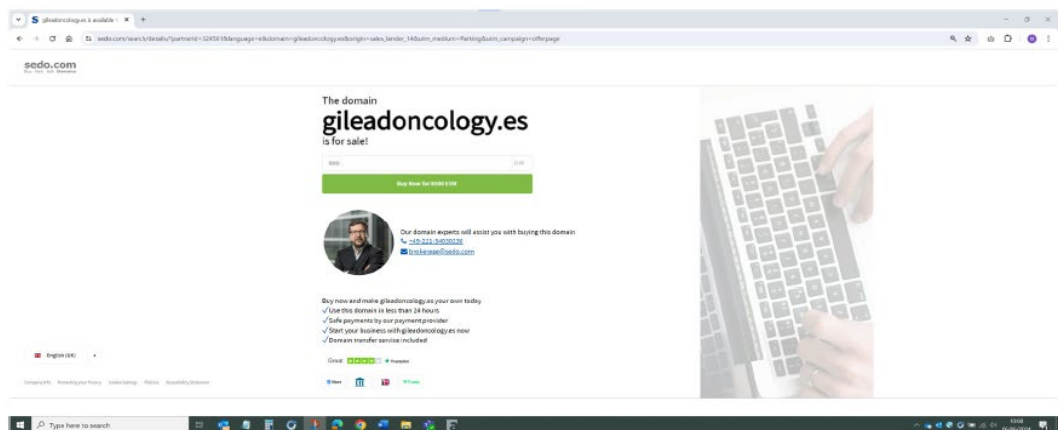
La demandante acredita este extremo a través de copia de las bases de datos de la OMPI, así como de las búsquedas por denominación social del Registro Mercantil, que aporta como Documento número 7 de su escrito de demanda.

Asimismo, la Demandante confirma que la Demandada es una persona totalmente ajena a la misma y no tienen ni han tenido en el pasado ningún tipo de relación, no habiendo sido la Demandada autorizada en ningún momento a hacer uso de las marcas registrales de la Demandante.

7.- Sostiene la demandante que el dominio gileadoncology.es ha sido registrado de mala fe. En apoyo de esta afirmación, realiza las siguientes alegaciones:

- a) El dominio, gileadoncology.es carece de actividad, dirigiendo a una página web donde se ofrece su venta

La Demandante aporta la siguiente impresión de pantalla de la página a la que dirige el dominio impugnado gileadoncology.es.



- b) Asimismo, alega la Demandante que la página web gileadoncology.es está vacía de contenido, no se ofrece de buena fe ningún producto o servicio. Este dominio es un simple “parking” en el que aparcar el nombre a la espera de un comprador, monetizando en todo caso mediante “pago por click” en publicidad. El dominio está claramente a la venta, ofreciendo la compañía sedo.com la compraventa del dominio por un precio de nada menos que 8.500 euros, precio que evidencia el propósito de especular con la venta de dominios a un precio abusivo.

8.- Como consecuencia de todo lo anterior, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio “gileadoncology.es”.

9.- La demanda fue trasladada a la Demandada el 26 de junio de 2024. Sin embargo, ésta no ha presentado escrito de contestación dentro del plazo previsto al efecto.

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.

A estos efectos, el Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España establece con claridad y precisión lo que ha de entenderse por derechos previos. Así, el artículo 2 del Reglamento engloba dentro del concepto de “derechos previos” los siguientes: “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”.

5.- Pues bien, en el caso que nos ocupa, la parte demandante, a través de la copia del certificado de registro, del justificante de renovación, y del estatus de la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), que se aportan como documento número 5 del escrito de demanda, ha acreditado la titularidad de la marca de la Unión Europea número 003913167, “GILEAD”, de tipo denominativa, solicitada el 7 de julio de 2004 y concedida el 7 de noviembre de 2005, para proteger productos y servicios de las clases 1, 5 y 42.

Por otro lado, y a través de copia de los resultados obtenidos en la base de datos de red.es que se aporta como documento número 1 del escrito de demanda, se ha acreditado que el nombre de dominio gileadoncology.es fue registrado por el demandado el 7 de abril de 2024.

En el Derecho de Marcas, por lo demás, es unánime la afirmación según la cual, al apreciar la similitud entre dos signos, debe prestarse una atención especial y preferente al elemento dominante o preponderante en los mismos. De otro lado, al identificar este elemento dominante, es también unánime la afirmación según la cual han de excluirse aquellos que tengan carácter genérico o descriptivo, dada la ausencia en ellos de carácter o fuerza distintiva.

Pues bien, si trasladamos estas consideraciones al caso que nos ocupa, la conclusión es clara. En los signos en conflicto, el elemento dominante es siempre -de forma indudable- el término GILEAD. En la marca invocada por la demandante, es este término su único elemento denominativo. En el nombre de dominio objeto de litigio, este término se acompaña del inglés “oncology”. Pero en la medida en que cualquier consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz comprenderá en España su significado y traducción (“oncología”), este término reviste un marcado carácter genérico, por lo que ha de quedar excluido de la comparación.

Debe concluirse, entonces, que entre los signos en conflicto existe una elevada similitud, rayana en la identidad, y claramente apta para generar un riesgo de confusión

Por consiguiente, y en la medida en que la marca de la demandante es claramente anterior y prioritaria en el tiempo en relación con el nombre de dominio, ha de concluirse que se cumple el primer presupuesto para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, pues existe claro y evidente riesgo de confusión entre el nombre de dominio gileadoncology.es y los derechos previos de los que es titular la demandante en su condición de titular de la marca de la Unión Europea 003913167.

6.- Por lo demás, sólo cabrá afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo si el demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

Este segundo presupuesto o requisito concurre también en el caso que nos ocupa.

En efecto, la demandante ha acreditado -a través de las copias de las bases de datos de la OMPI aportadas como documento 7 de su escrito de demanda- que el demandado no es titular de ninguna marca que integre el término GILEAD. El documento 7 del escrito de demanda también acredita que el demandado no es titular de ninguna razón social con dicho término.

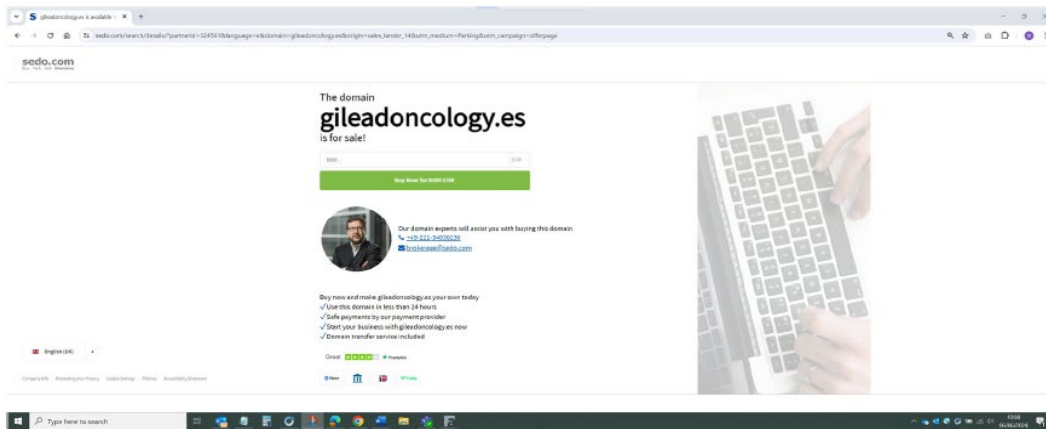
De igual modo, la demandante ha alegado y acreditado que el demandado no ostenta licencia o autorización alguna para el uso de la marca de la que es titular la demandante.

Por último, la ausencia de respuesta o contestación del demandado a la demanda que ha dado origen al presente procedimiento también refuerza la conclusión relativa a la ausencia de cualquier derecho o interés legítimo por su parte sobre el término GILEAD.

7.- Finalmente, también puede afirmarse en el presente caso que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe.

En efecto, 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, que puede afirmarse la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias: *“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 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”.*

Como avanzábamos, en el caso que nos ocupa concurren circunstancias que permiten afirmar que nos encontramos ante el supuesto de hecho contemplado por el ordinal primero del precepto que acabamos de reproducir. En este sentido, la demandante ha acreditado, a través de la aportación de las correspondientes impresiones de pantalla, que el dominio no ha sido utilizado para dirigir a una web con actividad, sino que ha dirigido -hasta el momento de la interposición de la demanda- a un parking de dominios donde se ofrecía su venta.



Por lo demás, y aunque lo expuesto sería por sí solo suficiente para afirmar la mala fe en el registro y la utilización del dominio en disputa, constan acreditados en el presente procedimiento otros hechos y circunstancias que refuerzan de forma notable aquella conclusión.

Así, por un lado, no cabe ignorar que el término GILEAD se erige de forma clara e inequívoca como una marca de fantasía. Se ha acreditado también en este procedimiento -entre otros, a través de los documentos 2 y 3 de la demanda- el amplio conocimiento y renombre de la marca de la demandante. En estas circunstancias, la elección del término GILEAD -por parte del demandado- para integrar el nombre de dominio en disputa no puede en absoluto obedecer a la mera casualidad.

De otro lado, se ha acreditado también (documento 8 de la demanda) que el titular del dominio ha sido ya sujeto demandado en múltiples procedimientos previos de recuperación de dominios, que concluyeron siempre con la estimación de la demanda por la similitud entre los dominios registrados por el demandante y otras marcas prioritarias cuya titularidad correspondía a terceros.

A la luz de todo lo anterior, y como avanzábamos, entendemos que en el presente caso concurre el tercer y último presupuesto para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

Por las razones expuestas,

RESUELVO

- 1.- Estimar la demanda formulada por la mercantil “Gilead Sciences, INC”, en relación con el nombre de dominio “gileadoncology.es”.
- 2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio “gileadoncology.es” a la demandante, “Gilead Sciences, INC”