



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.

Caso No. DES2008-0027

1. Las Partes

La Demandante es Laboratorios Inibsa, S.A., con domicilio en Barcelona, España, representada por JAUSAS, España.

El Demandado es P.P.P., con domicilio en Sevilla, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <inibsa.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de septiembre de 2008. El 3 de septiembre de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de septiembre de 2008, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de octubre de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de octubre de 2008.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 22 de octubre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- La Demandante es un Laboratorio farmacéutico español con más de cincuenta años de experiencia.

- La Demandante es titular de las siguientes marcas:

Marca española M347850 (5), denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 11/04/1959, y registrada en las clases 5, 29 y 30 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M880500 (8) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 19/05/1978, y registrada en la clase 1 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M880501 (6) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 19/05/1978, y registrada en la clase 3 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M880502 (4) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 19/05/1978, y registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M880503 (2) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 19/05/1978, y registrada en la clase 16 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M1051164 (4) mixta, en la que aparece el signo INIBSA, solicitada el 21/10/1983, y registrada en la clase 3 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M1051165 (2) mixta, en la que aparece el signo INIBSA, solicitada el 21/10/1983, y registrada en la clase 5 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M1192328 (8) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 27/03/1987, y registrada en la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M1192329 (6) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 27/03/1987, y registrada en la clase 10 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M1192330 (X) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 27/03/1987, y registrada en la clase 21 del Nomenclátor Internacional.

Marca española M1192332 (6) denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 27/03/1987, y registrada en la clase 31 del Nomenclátor Internacional.

Marca comunitaria núm. 3385226, denominativa, compuesta por el signo INIBSA, solicitada el 03/10/2003, y registrada en las clases 3, 5, 10, 16, 21 y 29 del Nomenclátor Internacional

Marca comunitaria núm. 4394573, mixta, en la que aparece el signo INIBSA, solicitada el 13/05/2005, y registrada en las clases 3, 5, 10, y 21 del Nomenclátor Internacional

- La Demandante también es titular del nombre comercial español N27056 (3) denominativo, compuesto por el signo INIBSA, solicitado el 13/10/1950, y registrada para distinguir actividades de fabricación y venta de productos químicos y farmacéuticos, medicamentosos, específicos y especialidades farmacéuticas, productos dietéticos, veterinarios y desinfectantes.
- La Demandante es titular del nombre de dominio <inibsa.com>, desde el 16 de enero de 1997.
- La Demandante ha usado la marca INIBSA de modo tal que encuentra ampliamente difundido en el mercado español.
- El nombre de dominio <inibsa.es> fue registrado por el Demandado el 18 de enero de 2006.
- Bajo el nombre de dominio <inibsa.es> no se ofrece en la actualidad contenido alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

- El nombre de dominio en disputa <inibsa.es> es idéntico a las marcas prioritarias de la Demandante integradas por el signo INIBSA. La identidad total es susceptible, según la Demandante, de originar una absoluta confusión en el mercado y el Demandado pretende aprovecharse del renombre adquirido por las marcas de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <inibsa.es>, porque no es titular de registro de marcas alguno sobre la denominación Inibsa, porque no está utilizando el nombre de dominio en disputa <inibsa.es>, porque no existe ninguna otra sociedad española inscrita en el Registro Mercantil que opere con la denominación social consistente en INIBSA, y porque el Demandado nunca ha sido autorizado por la Demandante para utilizar tal denominación.
- El nombre de dominio en disputa <inibsa.es> ha sido registrado de mala fe, a fin de impedir que la Demandante pueda realizar un uso legítimo de sus marcas a través del correspondiente nombre de dominio “.es”, pretendiendo así el Demandado forzar su futura transferencia a la Demandante a cambio de un

inmerecido e injusto beneficio económico. El nombre de dominio en disputa <inibsa.es> también está siendo usado de mala fe, pues el no uso de un nombre de dominio constituye un uso de mala fe, en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución en la que ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <inibsa.es>.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “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”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: “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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de varias marcas españolas y comunitarias compuestas por el signo INIBSA, así como de un nombre comercial. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de derechos

previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos (INIBSA) con el nombre de dominio en disputa <inibsa.es> hay que tener en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre las marcas y el nombre comercial INIBSA y el nombre de dominio <inibsa.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusión.

Se cumple por tanto el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que el registro de un nombre de dominio sea considerado especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: *Eauto, Inc. v. Available-Domain-Names.com d/b/a Intellectual Assets.com, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0120, *Grupo Ferrovial, S.A. v. C.Z.*, Caso OMPI No. D2001-0017, o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI No. D2002-1037, por citar sólo algunas. Así se ha reconocido también en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001 o la del caso *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033.

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestación deberá incluir “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 del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el

mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda.

Según la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <inibsa.es>, por varias razones: porque no es titular de registros de marca sobre el signo INIBSA, porque no está utilizando el nombre de dominio en disputa <inibsa.es>, porque no existe ninguna otra sociedad española inscrita en el Registro Mercantil que opere con la denominación social consistente en Inibsa, y porque el Demandado nunca ha sido autorizado por la Demandante para utilizar tal denominación.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero el Demandado 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 el nombre de dominio en disputa <inibsa.es>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado la Demanda para defenderlos en este procedimiento.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el demandante (artículo 13 b) vii) 3 del Reglamento), que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el artículo 2 del Reglamento establece una serie -no exhaustiva- de circunstancias que, si son acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, el Demandado ha registrado de mala fe el nombre de dominio en disputa <inibsa.es>, a fin de impedir que la Demandante pueda realizar un uso legítimo de sus marcas a través del correspondiente nombre de dominio “.es”, pretendiendo forzar así su futura transferencia a la Demandante a cambio de un inmerecido e injusto beneficio económico.

Tal y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, la decisión *Endebe Catalana, S.L. v. R.O.O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028 o la decisión *Blizzard Entertainment, Inc.vc. V.C.*, Caso No. DES2006-0036, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente

a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. En este caso, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer una explicación razonablemente convincente sobre dicho registro.

No puede desconocerse que la Demandante y sus marcas gozan de una amplia difusión en el tráfico, por lo que no cabe excluir que el Demandado tuviese conocimiento de la marca de la Demandante en el momento de solicitar el nombre de dominio en disputa.

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones *NFL Properties Inc. v. BBC Ab*, Caso OMPI No. D2000-0147, o *Galerías Vinçon, S.A. v. I.G.R.*, Caso OMPI No. D2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio en disputa. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de la dicha Política, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, o *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.* Caso OMPI No. D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

Nótese que el hecho de que el nombre de dominio en disputa <inibsa.es> esté inactivo no es un obstáculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones, desde la pionera decisión del caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* Caso OMPI No. D2000-0003. (Vid., por ejemplo, los casos *Compaq Computer Corporation v. B.B.*, Caso OMPI No. D2000-0042; *CBS Broadcasting, Inc. v. D.T.*, Caso OMPI No. D2000-0400; *Revlon Consumer Products Corporation v. Y.Y. aka J.G.*, Caso OMPI No. D2000-0468; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A*, Caso OMPI No. D2003-0996; *Mastervolt B.V. v. J.B. I LL.*, Caso No. DES2006-0040). Como se afirma en la decisión *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilógico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Por eso, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algún tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <inibsa.es> sea transferido a la Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 6 de noviembre de 2008