

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION

DECISIÓN DEL EXPERTO

L.PERRIGO COMPANY y PERRIGO ESPAÑA,S.A. contra BLINCKPORT,S.L.

1. Las Partes

La Demandante es L.Perrigo Company y Perrigo España,S.A. con domicilio en Allegan, Michigan, Estados Unidos de América y San Cugat del Valles España, respectivamente.

La Demandada es BLINCKPORT,SL., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro-Proveedor de resolución de conflictos para el nombre <.es> (el "Centro") el 18 de julio de 2018. El Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de bloqueo del registro del nombre de dominio en disputa.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro-Proveedor notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de septiembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de septiembre de 2019.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 6 de noviembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante L.PERRIGO Company es una empresa estadounidense que opera de forma global en el ámbito de la salud. La Demandante adquirió en grupo Omega Pharma, con base en Bélgica, en el año 2015. En España la Demandante actúa a través de PERRIGO ESPAÑA,S.A. ,anteriormente denominada Omega Pharma,S.A.

La Demandante es titular de los siguientes derechos previos:

Marca de la Unión Europea nº 176883 PERRIGO, solicitada el 01 de abril de 1996 en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), concedida el 16 de diciembre de 1999 y en vigor en clases 3.

Marca de la Unión Europea nº 11032241 PERRIGO, mixta, solicitada el 11 de julio de 2012, registrada el 10 de diciembre de 2012 y en vigor en clase 5.

La Demandada recibió carta de cese y desistimiento del nombre de dominio <perrigo.es> el 19 de febrero de 2019.

El nombre de dominio <perrigo.es> se encuentra inactivo en la actualidad.

La Demandada es titular del nombre de dominio en disputa <perrigo.es > desde el 6 de marzo de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser propietaria de la marca PERRIGO así como que existe identidad entre ésta y el nombre de dominio en disputa <perrigo.es>.

Además, considera que el nombre de dominio es cuasi-idéntico a la denominación social de la Demandante.

Igualmente, entiende la Demandante que el nombre de dominio es idéntico al nombre de dominio <perrigo.com> registrado el 21 de diciembre de 1994.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos del Reglamento manifiesta la Demandante que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <perrigo.es>. Así pues, alega que la Demandada no es conocida habitualmente en el mercado por el nombre de dominio <perrigo.es>. Y, que en base a las búsquedas realizadas tampoco la Demandada es titular de derecho marcario con la denominación “perrigo”.

En estas circunstancias entiende la Demandante que la falta de contestación al requerimiento realizado de “cese y desistimiento” del nombre de dominio en disputa o, el establecimiento de enlaces relacionados con empresas de la Demandante en la página a la que dirigía el nombre de dominio en disputa, impiden calificar la actuación de la Demandada como legítima. Por lo demás, el hecho de haber dejado inactivo el nombre de dominio una vez recibido el requerimiento de la Demandante tampoco permite que pueda ser considerado legítimo por constituir un mero bloqueo.

Finalmente, considera la Demandante que la actuación de la Demandada incurre en mala fe. Especialmente califica como de mala fe el intento de venta del nombre de dominio en disputa por cien mil euros. Para ello aporta unos correos en los que haciéndose pasar por un interesado potencial en el nombre de dominio en disputa, la Demandada solicita dicha cantidad para su compra o adquisición.

Que en todo caso existe un interés de la Demandada de perjudicar a la Demandante impidiéndole su registro.

B. Demandada

La Demandada no presentó un escrito de contestación a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación analizar si se cumplen con 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 la Demandada 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.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme de solución de controversias en materias de nombres de dominio por lo que resulta razonable tomar en consideración doctrina que los Expertos de los distintos proveedores a nivel internacional han venido estableciendo.

A. Cuestión procesal previa: identidad del Demandado

Conforme al artículo 1 del Reglamento “la sujeción al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos es obligatoria para todos los titulares de nombres de dominio bajo “.es” de conformidad con el apartado c de la Disposición adicional única del Plan nacional”.

La Demandada era el titular del nombre de dominio en disputa <perrigo.es> al momento del inicio del presente procedimiento según confirma Red.es. Consecuentemente, la Demandada es parte obligada del procedimiento.

En relación a la manifestación de la Demandada según la cual la entidad Blinckport,S.L. se encuentra extinguida debe significarse que no se aporta documento alguno al respecto. En todo caso se tiene en consideración la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo núm. 324/2017, de 24 de mayo según la cual: “Dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes”.

Por todo ello entiende el Experto que la Demanda se presentó conforme al Reglamento.

B. Cuestión procesal previa: sobre la solicitud de suspensión del presente procedimiento.

La Demandada ha solicitado la suspensión del procedimiento extrajudicial en base a la presentación de un escrito de querrela frente a la Demandante ante un Juzgado de Instrucción.

El Experto tiene en cuenta la falta de contestación de la Demandada a pesar de haber sido notificada, el traslado del expediente así como el plazo para la contestación concedido por el Centro Proveedor.

Hace notar el Experto el derecho de las partes a acudir a la Jurisdicción Ordinaria frente a la decisión que se adopte en este procedimiento.

Por tanto, teniendo en cuenta los intereses de las partes, el expediente completo y la tramitación formal del procedimiento de resolución extrajudicial hasta la fecha, el Experto considera que no existen razones suficientes para decretar la suspensión del procedimiento.

C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

Según el artículo 2 del Reglamento, el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

La Demandante ha probado ser titular de Derechos Previos en los términos previstos en el Reglamento en tanto en cuanto es titular de sendos registros marcarios ante la EUIPO. Así pues, al haber sido incorporado el elemento distintivo “perrigo” en el nombre de dominio, debemos dar por cumplido con este requisito.

Cuando la marca es reconocible, como ocurre en los casos en los que un nombre de dominio incorpora la totalidad de una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca para los fines del Reglamento.

Entiéndase que los nombres de dominio nacionales de primer nivel (“ccTLC”) son normalmente irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o confusión entre los Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa.

Habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca PERRIGO en el nombre de dominio en disputa el Experto considera cumplido este primer requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

D. Derechos o intereses legítimos;

Tras el examen del expediente el Experto considera que la Demandante ha probado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Efectivamente, no existen indicios por los que la Demandada sea comúnmente conocido por dicho término y ha quedado probado que la Demandada carece de derechos marcarios registrados. Además, advierte el Experto que no cabe reputar derechos o intereses legítimos a los nombres de dominio que se encuentran inactivos como ocurre con <perrigo.es>.

En estas circunstancias la carga de la prueba se traslada a la Demandada. Sin embargo, nada dice y ninguna evidencia aporta la Demandada en cuanto a los posibles derechos o intereses legítimos del Demandado sobre <perrigo.es>.

No obstante, de la documental aportada por la Demandante resulta que aparentemente la Demandada se dedica a la venta de nombres de dominio. Actividad en sí lícita siempre y cuando no afecte a los derechos de terceros. Es decir, es posible tener un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa porque se tiene un propósito comercial legítimo pero siempre que dicho propósito evite un aprovechamiento de los derechos de terceras partes. En el presente caso existen pruebas de que la Demandada registró un dominio que coincidía con una marca registrada en relación a un término de fantasía y que intentó su venta.

El Experto entiende además que habida cuenta de los derechos marcarios de la Demandante sobre el término PERRIGO, la aplicación del artículo 34.3 f de la Ley de Marcas y el consiguiente derecho al titular de la marca a prohibir su uso en un nombre de dominio impide que se le pueda reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado.

Por tanto, el Experto tiene en cuenta el silencio de la Demandada, el intento de venta por una cantidad desproporcionada, así como el uso pasivo del nombre de dominio en disputa para considerar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos.

En conclusión, debe darse por cumplido con este segundo requisito.

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

El Reglamento impone a la Demandante la obligación de probar, con carácter alternativo, que el registro o el uso del nombre de dominio es de mala fe. Es decir, basta el cumplimiento de uno u otro presupuesto para dar por cumplido este requisito.

Del expediente ha quedado probado que la página a la que dirigía inicialmente el nombre de dominio en disputa eran unos enlaces relacionados con la Demandante y que “perrigo” es un término de fantasía. Por tanto, considera el Experto que la Demandada, al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, tenía en mente la marca PERRIGO.

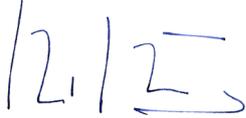
Y en cuanto al uso, el Experto tiene en cuenta la oferta de venta del nombre de dominio <perrigo.es> por un valor que supera unos costes razonables.

Adicionalmente, existe en la actualidad un uso pasivo o inactividad del nombre de dominio en disputa que permite la aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva. En este sentido, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003.

Por cuanto antecede el Experto considera cumplido el tercer requisito.

7. Decisión

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read '12.12.19', with a horizontal line and a curved flourish extending to the right.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 15 de noviembre de 2019