

En Madrid, a 4 de junio de 2020, Patricia Zabala Arroyo, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por AbbVie Inc., frente a L. Y., en relación con el nombre de dominio “www.abbvie.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- El 25 de mayo de 2020, fue notificada la demanda de reclamación de dominio formulada por la empresa AbbVie Inc. (en lo sucesivo, “AbbVie” o la “Demandante”) frente a L. Y. (en lo sucesivo, el “Demandado”), en relación con el nombre de dominio www.abb-vie.es, registrado ante la entidad pública empresarial Red.es el pasado 20 de marzo de 2020.

2.- En su escrito de demanda, la Demandante alega ser titular de la marca de la Unión Europea nº 010740141 “ABBVIE”, solicitada el 20 de marzo de 2012 y registrada el 1 de agosto del mismo año para los siguientes productos y servicios en las clases 5 y 42 respectivamente:

5: Productos farmacéuticos; Preparaciones veterinaria; Productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico.

42: Servicios de investigación médica; Servicios de investigación científica y tecnológica.

Lo anterior se acredita mediante certificado de registro de la marca obtenido de la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).

3.- AbbVie alega en su escrito que el nombre de dominio controvertido www.abb-vie.es reproduce de manera cuasi idéntica su marca (ABBVIE / ABB-

VIE). Asimismo, la Demandante pone de manifiesto que en dicho nombre de dominio se ha alojado una réplica exacta de su web, incluyendo una reproducción de la marca AbbVie de la Demandante. Extremo que acredita mediante la aportación de capturas de pantallas de las webs alojadas en ambos dominios. Asimismo, al pinchar en los links incluidos en el contenido de www.abb-vie.es, la página redirige automáticamente a la web oficial en España de Abbie, tal y como acredita mediante un video realizado con sistema de grabación y certificación de navegación web. A su juicio lo anterior genera la impresión de que se trata de un dominio oficial y da lugar a una evidente confusión.

4.- Continúa AbbVie indicando que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia. En particular, AbbVie alega que el Demandado no tiene licencia, autorización, permiso o relación contractual alguna con la Demandante que le permita utilizar sus marcas o replicar el contenido de su página web en el dominio controvertido.

En cuanto a la naturaleza del uso al que dicho nombre ha sido destinado, AbbVie defiende que el Demandado pretende hacerse pasar por el titular de la marca ABBVIE, con la intención de causar un evidente engaño en el consumidor y aprovecharse de la reputación de las marcas de la Demandante. De lo anterior concluye que el Demandado no ha utilizado nunca el dominio controvertido para llevar a cabo una oferta leal de productos y servicios.

Además, la Demandante pone de manifiesto que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio contra el que se actúa respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios. Así como tampoco consta que el Demandado sea o haya sido conocido como individuo, organización o negocio por medio de la denominación “ABB-VIE” incluida en el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, AbbVie alega que el Demandado no es titular de signo distinto alguno que contenga la expresión “ABB-VIE” o “ABBVIE”. Extremo que se acredita mediante copia de la búsqueda realizada en la base de datos “TM View”.

Además, la Demandante aclara que el Demandado no ofrece los bienes o servicios en cuestión y que la única que los ofrece, los produce y los

comercializa en su caso es AbbVie). Por último en este punto, la Demandante destaca que en la web alojada en el dominio controvertido –que replica la suya– no se define de ninguna manera la relación entre el titular del dominio y la Demandante, intentando a juicio de AbbVie dar la impresión de que se trata del nombre de dominio oficial.

5.- A continuación la Demandante pone de manifiesto los motivos por los cuales considera que el registro del nombre de dominio se ha realizado de mala fe. Pues bien, a juicio de AbbVie resulta obvio que el Demandado conocía perfectamente la existencia de sus marcas prioritarias. Dicho conocimiento es a su modo de ver lógico si se tiene en cuenta: (i) la sólida implantación comercial y la reputación de la Demandante y su marca ABBVIE, dado que es una de las empresas líderes a nivel mundial en la industria farmacéutica y ha aparecido en prensa en numerosas ocasiones en los últimos meses por medicamentos o investigaciones relacionadas con el COVID19 y (ii) el hecho de que el dominio en cuestión replique la web de AbbVie. La Demandante considera que el objetivo es atraer deslealmente, a través de engaños, tráfico a su página. Dicha circunstancia, bien directamente (utilización de las marcas de AbbVie para obtener el mayor tráfico posible a la web), bien indirectamente (al “llamar la atención” de la Demandante para intentar forzar con ello una hipotética negociación que llevase a una determinada contraprestación económica por liberar el dominio controvertido), le proporciona una ventaja desleal.

Como consecuencia de todo lo anterior, AbbVie defiende que el dominio ha sido registrado, y también usado, de mala fe.

7.- Por último AbbVie pone de manifiesto que remitió, a través de formulario de la base de datos de dominios.es, una comunicación al titular del dominio cuestionado con la finalidad de intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, el Demandado no ha contestado a dicho requerimiento.

9.- En atención a todo lo expuesto, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio “www.abb-vie.es”.

10.- Trasladada la demanda al Demandado, éste 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”.

En el caso que nos ocupa, debe afirmarse el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, pues el nombre de dominio controvertido “www.abb-vie.es” es prácticamente idéntico –salvo por el guion que se ha introducido, que no constituye elemento suficiente de diferenciación con la marca - a la marca “ABBVIE”, cuya existencia, titularidad y fecha de prioridad han sido acreditadas a por la Demandante.

5.- 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 puesto que no existe ningún indicio que permita afirmar que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. Así lo ponen de manifiesto circunstancias que se expondrán a continuación.

6.- La Demandante ha aportado copia de las búsquedas realizadas en bases de datos en las que no figura a nombre del Demandado ningún registro de signo distintivo que contenga el término “ABB-VIE” o “ABBVIE”.

Asimismo, el Demandado no tiene licencia, autorización, permiso o relación contractual alguna con la Demandante que le permita utilizar sus marcas o replicar el contenido de su página web en el dominio controvertido.

Así las cosas, la carga de la prueba se revierte y sería el Demandado quien tendría que demostrar que tiene derecho o interés legítimo para usar el nombre de dominio que aquí se disputa. Sin embargo, el Demandado no ha

contestado al requerimiento enviado por AbbVie. Ni tampoco ha contestado a la demanda en el plazo asignado al efecto.

A estos efectos, 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.bbva blue.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. L.T.” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. L.T.” (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”.

Como consecuencia de todo lo anterior, cabe concluir que también concurre en el caso que nos ocupa el segundo presupuesto necesario para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

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

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España establece una serie de supuestos que

constituyen prueba de la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio. Así por ejemplo, se considera que existe mala fe en el Demandado cuando se utiliza el nombre de dominio, buscando 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.

8.- Así las cosas, y en lo que respecta al uso que se está realizando del nombre de dominio www.abb-vie.es, se ha podido constatar que, efectivamente, tal y como alega la Demandante, el sitio web es una réplica del sitio web de la Demandante, incluyendo diseño, marcas, menú, contenido, etc.-. Sin que se identifique de ninguna manera el verdadero titular del sitio web ni su relación con AbbVie. Al contrario, se incluyen referencias expresas a AbbVie Inc, como si fuera la propietaria del sitio web.

Así las cosas, podemos afirmar que el nombre de dominio www.abb-vie.es ha sido registrado y usado de mala fe, buscando de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web existiendo riesgo de confusión.

9.- Puesto que en el presente supuesto concurren todos los requisitos 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 parte Demandante.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por la AbbVie Inc., frente a L. Y. en relación con el nombre de dominio abb-vie.es.

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio abb-vie.es a la Demandante, AbbVie Inc.

En Madrid, a 4 de junio de 2020

Patricia Zabala Arroyo