

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Beckman Coulter, Inc. v. INSTRUMENTACION CIENTIFICA TECNICA, S.L. /
INSTRUMENTACION CIENTIFICO TEC**
Caso No. DES2012-0022

1. Las Partes

La Demandante es Beckman Coulter, Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de América, representada por Abril Abogados, España.

La Demandada es INSTRUMENTACION CIENTIFICA TECNICA, S.L. / INSTRUMENTACION CIENTIFICO TEC con domicilio en Lardero, La Rioja, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <beckmancoulter.es> y <beckman.es> (los "Nombres de Dominio").

El registrador de los Nombres de Dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de abril de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 20 de abril de 2012, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante (el cuál difería ligeramente del indicado en la Demanda) y los datos de contacto del mismo. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 25 de abril de 2012 suministrando el registrante y los datos de contacto desvelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 26 de abril de 2012.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda enmendada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de mayo de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de

mayo de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de mayo de 2012.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 1 de junio de 2012, 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 Beckman Coulter, Inc. es titular, entre otras, de las siguientes marcas:

1. Marca nacional española No. 0474492 BECKMAN, en vigor desde el 24 de mayo de 1965.
2. Marca comunitaria No. 000097147 BECKMAN, en vigor desde el 1 de abril de 1996.
3. Marca comunitaria No. 002891620 BECKMAN COULTER, en vigor desde el 11 de octubre de 2002.
4. Registro internacional (designando la Comunidad Europea) No. 00992882 BECKMAN COULTER (mixta), en vigor desde el 13 de enero de 2009.

Las marcas BECKMAN y BECKMAN COULTER de la Demandante deben ser calificadas como notorias en el sector de su actividad empresarial.

La Demandada registró los Nombres de Dominio <beckman.es> y <beckmancoulter.es> con fecha de 5 de febrero de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En primer lugar, la Demandante alega que existe una identidad absoluta y evidente entre los signos de su propiedad y los Nombres de Dominio.

En segundo lugar, manifiesta la Demandante que no mantiene relación alguna con la Demandada. Igualmente afirma que se produjo inicialmente un direccionamiento a una página web de la empresa LABOQUIMIA para después redireccionar al sitio Web de la Demandada, la cual realiza una actividad idéntica a la realizada por la Demandante.

La Demandada se reconoce, sin justificación alguna, como “distribuidor indirecto” de los productos de la Demandante en España, llegando a afirmar que había registrado los Nombres de Dominio con la intención de promocionar y vender productos de la Demandante.

La Demandada mostró inicialmente su colaboración a cambio que la Demandante ingresara en su cuenta bancaria la cantidad de 58,00 euros. Sin embargo, a pesar de los numerosos requerimientos, la Demandada no ha procedido a transferir los Nombres de Dominio sino que, más bien al contrario, en el mes de febrero de 2012 renovó los mismos.

Insiste la Demandante que, posteriormente a los requerimientos, los Nombres de Dominio han sido redireccionados a una página Web de la Demandada con semejanza total a la página Web de la Demandante, pero sin dar opción real al potencial usuario de contactar con el distribuidor oficial que la Demandante mantiene en España. Por todo ello, considera que el grado de mala fe es importante pues impide a los usuarios al acceso de los datos de los distribuidores autorizados.

Finalmente, la Demandante alega que la Demandada ha registrado los Nombres de Dominio a fin de impedir su utilización por el titular de las marcas como nombre de dominio además de manifestar que no cabe considerar la buena fe de la Demandada cuando redirecciona los Nombres de Dominio a la página Web oficial de la Demandante.

Así considera que, la Demandada está perturbando la actividad comercial de la Demandante, que es competidora suya. Además, considera que la Demandada, al utilizar los Nombres 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 de la 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.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que los Nombres de Dominio sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio y 3) que los Nombres de Dominio hayan sido registrados o utilizados de mala fe.

El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquélla, siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada. (Ver *William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. H.K.*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución S.A. v. D.M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *JAGEX LIMITED c. M.M.*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

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

La Demandante ha demostrado, en los términos del Reglamento, ser titular de las marcas BECKMAN y BECKMAN COULTER registradas tanto en la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”). Por tanto, ha de reconocérsele derechos previos sobre los mismos.

Como es sabido, el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento consiste en determinar si entre la parte denominativa de los Nombres de Dominio y los derechos previos alegados por la Demandante existe una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Así pues, hallándose íntegramente reproducida las marcas BECKMAN y BECKMAN COULTER de la Demandante en los Nombres de Dominio <beckman.es> y <beckmancoulter.es>, el Experto considera cumplido este primer requisito por existir la más absoluta identidad.

Por tanto, la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada sobre los Nombres de Dominio <beckmancoulter.es> y <beckman.es>, el Experto entiende que no existen indicios suficientes para ello. Efectivamente, la falta de autorización de uso de la marca de la Demandante a la Demandada y consecuentemente la inexistencia de contrato de licencia o distribución a favor de la Demandada apoyarían esta conclusión. Asimismo, este Experto ha comprobado la inexistencia de derechos previos a favor de la Demandada en la OEPM en la OAMI.

En relación a lo expuesto es interesante traer a colación la resolución en el caso *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.*, Caso OMPI No. DES2008-0027, inspirada en otras anteriores como *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001 o *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033, en la cual se dice en referencia a tales resoluciones que: “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”. Efectivamente, así ocurre en este procedimiento pues y siguiendo esa corriente de decisiones, el hecho que la Demandada sea titular de los Nombres de Dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los mismos.

Por lo demás, y como acertadamente dice la Demandante, el hecho de que la Demandada se arroge el calificativo de “distribuidor indirecto” no permite calificar como legítima su actuación, en la medida de que no se pueden dar por cumplidos los requisitos que fija la doctrina por el importantísimo caso *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0902¹ que viene a establecer la obligación del demandado de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca.

En este sentido, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre los Nombres de Dominio, le corresponde a ésta, en el Escrito de Contestación a la Demanda, demostrar los derechos o intereses legítimos que le pueden corresponder. Por tanto, habida cuenta que la Demandada no contestó a las alegaciones presentadas por la Demandante en este procedimiento, debemos concluir que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio.

Por cuanto antecede, entiende este Experto que queda cumplido el segundo de los requisitos en cuanto no cabe imputar derechos o intereses legítimos a la Demandada.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

La Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca que debe calificarse como notoria. Sobre esta cuestión, la doctrina y jurisprudencia aplicable vienen estableciendo de manera constante que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (entre otras decisiones, *Sanofi Aventis v. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A- Petrobras v. M.O.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022). Igualmente ha quedado probado que las marcas de la Demandante eran conocidas por la Demandada, quien se arroga el calificativo de “distribuidor indirecto” por lo que debemos concluir que existía un conocimiento previo al registro de los Nombres de Dominio. Prueba de ello es el propio redireccionamiento que realiza la Demandada.

Con ello y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (*Endebe Catalana, S.L. v. R.O.O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028 o *Blizzard Entertainment, Inc.vc. V.C.*, Caso OMPI

¹ El Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos.

No. DES2006-0036, es difícil imaginar que el registro de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tales Nombres de Dominio.

De esta manera, si las marcas eran notorias y conocidas por la Demandada, quien por lo demás carece de derechos o intereses legítimos, este Experto entiende que el expediente aboca a considerar que el registro se realizó de mala fe.

Por otra parte, lo actuado por la Demandada, incluido el redireccionamiento a una sitio Web idéntico al de la Demandante pero sin que exista posibilidad de acceder a los distribuidores oficiales encaja dentro de supuesto del artículo 2 del Reglamento cuando dice que cabe calificar el registro o uso como de mala fe cuando: "El Demandando ha registrado el o los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor". Debe recordarse que la actividad de la Demandada es semejante a la de la Demandante.

En conclusión, entiende el Experto que el registro y uso posterior de los Nombres de Dominio se basaron en el propio carácter notorio y conocimiento de las marcas BECKAM y BECKAM COULTER, así como con un ánimo de perturbar su actividad comercial, lo que permite decir que fue de mala fe.

Consecuentemente, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <beckmancoulter.es> y <beckman.es> sean transferidos a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 15 de junio de 2012