

**ASOCIACION ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING
DIRECTO (AECEM)**

Resolución del Experto designado en el Procedimiento núm. 200807c15 pharmababy

En la villa de Madrid a 13 de octubre de dos mil ocho.

Miguel Moscardó Morales-Vara de Rey, Experto designado por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING DIRECTO (AECEM), para la resolución de la demanda para la recuperación del nombre de dominio “www.pharmababy.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Las Partes

La Demandante es DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, S.L., con CIF x-xxxxxx y domicilio social en Onil (Alicante); xxxxxxxx, representada D. José Ángel Sánchez Cantos.

La Demandada es la mercantil ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en La Algaba (Sevilla), xxxxxxxx xx.

En adelante, comúnmente denominadas como Las Partes.

2. Nombre de dominio y Registrador

La demanda tiene por objeto el nombre de dominio “**pharmababy.es**”

El registro del nombre de dominio en disputa se efectuó ante Estrategias WEbsite S.L. (en adelante, el Agente Registrador), con fecha 26 de julio de 2007.

3. Iter Procedimental

Por escrito de 8 de julio de 2008, DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, S.L., formuló demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra la mercantil ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L., ante la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (en adelante, AECEM), solicitando la transferencia del dominio “pharmababy.es”, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio “.es” (en adelante denominado el Reglamento).

El 9 de julio de 2008 Red.es bloqueó el nombre de dominio “pharmababy.es”, a instancia de AECEM, y el 11 de julio de 2008 AECEM dio traslado de la demanda a la Demandada y al Agente Registrador, por correo electrónico y por correo postal con acuse de recibo, tal y como consta en el expediente entregado al Experto.

Pese a que le fue correctamente notificada la demanda, ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. no contestó a la demanda.

El 11 de septiembre de 2008 AECEM designó a D. Miguel Moscardó Morales-Vara de Rey como Experto para la resolución de la presente controversia y, quien suscribe, aceptó el encargo tras comprobar la ausencia de conflicto de intereses. Esta designación fue comunicada a Las Partes y a Red.es mediante correo electrónico el 17 de septiembre de 2008.

4.- Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

La Demandante DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL. se constituyó el 27 de junio de 2006 y su objeto social es la fabricación y comercialización de artículos de puericultura.

La Demandante es titular de la marca española mixta núm. 2.740.187 “PHARMABABY”, registrada en las clases 10, 21 y 28 del Nomenclátor internacional. Esta marca se solicitó el 15 de noviembre de 2006, su solicitud se publicó en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2007 y la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió su registro el 26 de septiembre de 2007. Acreditan la existencia de esta marca los múltiples documentos que aporta la demandante a la demanda, tales como el título de registro.

La Demandada ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. se constituyó el 17 de diciembre de 2002 y su objeto social es la prestación de servicios en materia de mediación inmobiliaria, asesoramiento en medio ambiente, la explotación agropecuaria y ganadera, la compraventa de animales y maquinaria agrícola e industrial, así como todo lo relacionado con ello, incluido la explotación de complejos deportivos.

Para demostrar el ámbito aplicativo de ambas sociedades, la Demandante adjunta a su demanda copia de la escritura de constitución de DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL y nota simple expedida en línea por el Registro Mercantil de Sevilla de ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L.

La Demandada registró el nombre de dominio “pharmababy.es” el 26 de julio de 2007, es decir, con posterioridad a que DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL. solicitara el registro de su marca mixta núm. 2.740.187 “PHARMABABY” y que ésta se publicara en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

El 27 de diciembre de 2007 DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL. envió un burofax a ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. mediante el cual, además de indicar su condición de titular de la marca española registrada núm. 2.740.187 “PHARMABABY”, requería a la Demandada que se abstuviera de utilizar el dominio “pharmababy.es” y que solicitara la cancelación del dominio. Asimismo, la Demandante advertía a ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. que, a falta de sus noticias en un plazo de siete días desde la recepción del requerimiento, habría llevado a cabo las acciones oportunas para tutelar sus derechos e intereses.

ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. recibió el burofax a las 12 horas del 2 de enero de 2008. En la demanda no consta que la Demandada contestara al mismo.

La Demandante aporta varios documentos en su demanda que acreditan la existencia de este requerimiento, la forma de envío, así como la entrega y recepción del mismo por parte de la Demandada.

5. Alegaciones de Las Partes

a) Demandante:

Los argumentos que DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL expone en su escrito de demanda pueden resumirse como sigue:

- Es la creadora de la marca “PHARMABABY” y aporta material de embalaje, soportes publicitarios y dibujos de las cajas y contenedores que reproducen la marca española mixta núm. 2.740.187 “PHARMABABY” para productos de higiene infantil a fin de explotar la marca “PHARMABABY”.
- Su marca española registrada núm. 2.740.187 “PHARMABABY” es idéntica al nombre de dominio “pharmababy.es”.
- Eligió la denominación “PHARMABABY”, una marca caprichosa y de fantasía para distinguir sus productos con el propósito de que se la pudiera identificar fácilmente con su actividad mercantil pues hace referencia a artículos de puericultura cuya fabricación y comercialización constituye su objeto social. En cambio, dicho nombre no presenta relación con las supuestas actividades inmobiliarias que desarrolla la Demandada.
- La Demandada no ostenta titularidad alguna sobre marca, nombre comercial, patente, etc. con la denominación “PHARMABABY” y tampoco ostenta derecho o interés legítimo sobre “pharmababy.es”.
- ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. no es conocida corrientemente por “pharmababy”.
- El dominio “pharmababy.es” ha sido registrado por ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. de mala fe, supuesto al que denomina “*cyberocupación*”. Cuando la Demandada solicitó el registro del dominio, pudo conocer que la marca española núm. 2.740.187 había ya sido solicitada por la Demandante. Según DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL no es desconocida la existencia de empresas que controlan el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para conocer las marcas en proceso de registro y ofertar a terceros el registro de dominios con idéntica o similar denominación, con el fin de proceder a especular con el mismo.
- Aporta copia del requerimiento que envió a ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. en diciembre de 2007 y manifiesta que la Demandada se negó a cancelar el dominio excusándose en que no perjudicaba los intereses de DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL. Sin embargo, no aclara cómo contestó la Demandada al requerimiento ni tampoco prueba la existencia de tal respuesta.

- ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. no ha utilizado “pharmababy.es” en ningún momento, ni siquiera ha hecho preparativos demostrables para uso, aun después de recibir el requerimiento.
- Solicita al Experto que compruebe que la Demandada no está utilizando “pharmababy.es”
- En virtud de todos estos argumentos, considera evidente que existe una fuerte presunción del ánimo especulativo de ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. Además, alega que la falta de uso del dominio no hace sino fortalecer la existencia de mala fe pues DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL considera que la tenencia pasiva o falta de uso de “pharmababy.es” constituye un uso de mala fe del dominio ya que impide su registro a favor del titular de la marca.
- Finalmente, solicita que le sea transmitido “pharmababy.es”.

b) Demandada:

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL

6. Análisis y razonamientos

Constituyen requisitos para que proceda la transmisión, a tenor de la definición que del registro especulativo o abusivo se contiene en el artículo 2 del Reglamento, los siguientes:

- 1) 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) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre le nombre de dominio:
- 3) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación se analiza por el Experto la concurrencia de estos tres requisitos:

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

DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL alega ser titular de la marca española mixta núm. 2.740.187 “PHARMABABY”, registrada en las clases 10, 21 y 28 del Nomenclátor internacional, solicitada el 15 de noviembre de 2006, publicada esta solicitud en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2007 y registrada el 26 de septiembre de 2007.

Siendo española esta marca registrada, constituye un “derecho previo” según la definición facilitada por el artículo 2 del Reglamento, a saber: “*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”.

A criterio del Experto, la Demandante acredita debidamente estos extremos mediante la aportación junto con su demanda de diversos documentos tales como la copia de la solicitud de la marca, de la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y del título de registro, entre otros.

Por tanto, quien suscribe considera que DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL ha cumplido con el epígrafe vi) del apartado b) del artículo 13 del Reglamento, el cual establece:

“La Demanda deberá incluir como mínimo la siguiente información:

[...]

vi) Descripción de los Derechos Previos en el que el Demandante fundamente su Demanda, aportando, en su caso, copia de los títulos que acrediten su derecho previo o cualquier otro medio de prueba que permita su acreditación de forma fehaciente”

Constatada la vigencia y titularidad de la marca española núm. 2.740.187 “PHARMABABY” de DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL, procede compararla con el nombre de dominio “pharmababy.es”.

Estando la marca española núm. 2.740.187 “PHARMABABY” compuesta por un logotipo, lógicamente esta comparación exige prescindir de dicho diseño, dada la imposibilidad técnica de que los nombres de dominio reproduzcan elementos gráficos.

Aplicando estos criterios es evidente que entre la marca “PHARMABABY” y el nombre de dominio “pharmababy.es” hay absoluta identidad y que existe confusión entre ambos en la medida en que no pueden diferenciarse.

En definitiva, este Experto entiende que se cumple el primer requisito del Reglamento.

B. Ausencia de Derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión. Con la exigencia de este requisito parece imponerse a la demandante la prueba de un hecho negativo, lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica* por su imposibilidad práctica.

Por ello, este Experto considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su disposición, aporte indicios que demuestren que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. Esta postura viene avalada por numerosas decisiones de Grupos de expertos, tanto en aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP) como del Reglamento. Entre estos precedentes, es menester traer a colación el Caso OMPI N° 2001/0017 Grupo Ferrovial SA vs C.Z.; el Caso N° OMPI DES2006-0001 Citigroup Inc, Citibank N.A. vs R.G.G., el Caso N° OMPI DES2006-033 Sistemas Kalamazoo, SD.L. vs Ofistore Internet, S.L. o el caso OMPI N° DES 2007-0012 JCFV Repuestos y Suministros del Henares, S.L. vs AJ Tropical Trees Company, S.L.

En el caso que nos ocupa, a la vista de la documentación que DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL acompaña a su demanda, cabría entender que ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses sobre “pharmababy.es” por parte de la Demandada

Ahora bien, además de las alegaciones que pueda efectuar la Demandante en su demanda, le corresponde también al Demandado al contestar a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. Tal es así que el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestación deberá incluir “*cualquier tipo de prueba documental sobre la 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*”.

Sin embargo, como ha quedado debidamente apuntado en la relación de los hechos expuesta en la presente decisión, pese a que le fue correctamente notificada la demanda, ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. no ha contestado a la demanda.

Este Experto interpreta que la ausencia de personación supone un reconocimiento implícito por parte de la Demandada de que no posee derechos o intereses legítimos sobre “pharmababy.es” puesto que, de haber tenido algún derecho o interés legítimo, el Demandado podría haber contestado a la demanda para defenderlos y, en su caso, acreditarlos en este procedimiento.

Esta postura viene avalada por reiteradas decisiones que resuelven extrajudicialmente conflictos de dominios en este mismo sentido, tales como el Caso OMPI N° DES2007-0005 Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info: el Caso OMPI DES2006-0038 Sanofi-Aventis, Soci  t   Anonyme v. P.W., es caso AECEM No. 2005-1001 Gamesa Energ  a Servicios, S.A. v D.D.B.P. o el Caso OMPI No. D2007-1751 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC) v. P.A.T.M.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Experto considera que en el presente caso tambi  n concurre el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

Seg  n el art  culo 13.b) vii) 3 del Reglamento, la mala fe al registrar y/o usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por la Demandante, pudiendo alegar para este fin todos los extremos que estime relevantes, si bien en todo caso, el art  culo 2 del Reglamento establece una serie no exhaustiva de circunstancias a este respecto.

Pues bien, en el supuesto que ahora nos ocupa, DESARROLLOS T  CNICOS DE PUERICULTURA, SL alega que el dominio “pharmababy.es” ha sido registrado por ASESORES T  CNICOS LA VEGA, S.L. de mala fe, porque, cuando la Demandada solicit   el registro del dominio, pudo conocer que la marca espa  ola n  m. 2.740.187 hab  a ya sido solicitada por la Demandante.

Adem  s, la Demandante manifiesta que no es desconocida la existencia de empresas que controlan el Bolet  n Oficial de la Propiedad Industrial para advertir las marcas en proceso de registro y ofertar a terceros el registro de dominios con id  ntica o similar denominaci  n, con el fin de proceder a especular con el mismo.

A este respecto debe sealarse el hecho de que cuando el 26 de julio de 2007 ASESORES T  CNICOS LA VEGA, S.L. registr   el dominio, ya se hab  a publicado en el Bolet  n Oficial de la Propiedad Industrial la solicitud de la marca espa  ola n  m. 2.740.187 “PHARMABABY” (mixta) a nombre de DESARROLLOS T  CNICOS DE PUERICULTURA, SL.

Lo anterior significa que el Demandado pudo conocer la existencia previa de la marca “PHARMABABY” propiedad de la Demandante cuando registr   “pharmababy.es” a su nombre.

Como es sabido, uno de los factores que los Expertos valoran a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de dominios “.es” idénticos o confundibles con un derecho previo ajeno es el conocimiento previo de dicho derecho por quien registra el dominio.

En el presente supuesto este indicio, además, no ha sido desvirtuado por ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. pues, dada la ausencia de contestación a la demanda, no ha explicado las eventuales razones que le habrían llevado a elegir el termino “PHARMABABY” para formar parte de su nombre de dominio. Explicación que hubiera sido muy interesante disponer, en este caso aún más si cabe teniendo en cuenta que aparentemente “pharmababy” no guarda conexión con los servicios inmobiliarios que la Demandada presta en el mercado, a tenor del objeto social de ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L.

A mayor abundamiento, no debe olvidarse que en la demanda DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL aporta copia del requerimiento que envió a la Demandada en diciembre de 2007, esto es, una vez que obtuvo el registro de la marca española núm. 2.740.187 “PHARMABABY” (mixta) y meses antes de iniciar el presente procedimiento.

Incluso la Demandante manifiesta que, ante dicho requerimiento, ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. se negó a cancelar el dominio, excusándose en que no perjudicaba los intereses de DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL.

Sin embargo, DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL no aclara cómo contestó la Demandada al requerimiento ni tampoco prueba la existencia de tal respuesta., motivo por el cual este Experto no puede considerar probado que dicha respuesta se hubiera producido.

Como consecuencia de todo lo anterior, en opinión de este Experto existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio “pharmababy.es” se hizo de mala fe.

Constatada la mala fe en la solicitud del nombre de dominio objeto del presente procedimiento, se cumple el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista registro abusivo o especulativo pues, como es sabido, el Reglamento exige la concurrencia de mala fe bien en el momento de su registro o bien posteriormente a través de su uso.

Sin perjuicio de lo anterior y, puesto que en su demanda DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL señala que ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L. no ha utilizado “pharmababy.es” en ningún momento, ni siquiera ha hecho preparativos demostrables para uso, aun después de recibir el requerimiento, este Experto desea referirse brevemente al respecto.

Así, el Experto ha tenido ocasión de verificar que el dominio “pharmababy.es” no se está utilizando en la medida en que no tiene publicado contenido alguno.

Que el dominio “pharmababy.es” esté inactivo no es un obstáculo para reconocer un uso de mala fe del mismo. Y es que no tiene sentido que quien registre un dominio lo haga para no utilizarlo. Habiendo transcurrido casi un año desde que ASESORES TÉCNICOS LA VEGA, S.L registró “pharmababy.es” hasta que DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL ha instado el presente procedimiento extrajudicial de conflictos, la Demandada ha tenido tiempo suficiente como para poder utilizar el dominio.

Habida cuenta de que el dominio “phamababy.es” es idéntico a una marca española ajena, (la núm. 2.740.187 “PHARMABABY”), este Experto es partidario de interpretar que la falta de uso del dominio constituye una forma de uso (por omisión), que impide a DESARROLLOS TÉCNICOS DE PUERICULTURA, SL ofrecer al público los productos/servicios que distingue su marca bajo el nombre de dominio que con ésta se corresponde.

En definitiva y como consecuencia de todo lo expuesto en el presente epígrafe, el Experto considera que se cumple el tercero de los requisitos para que exista un registro abusivo o especulativo del dominio controvertido.

7. Decisión

En vista de todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, procede estimar la Demanda y ordenar que el nombre de dominio “pharmababy.es” le sea transmitido a la Demandante.

Miguel Moscardó Morales-Varas de Rey

EXPERTO

Fecha: 13 de octubre de 2008