

**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL NOMBRE DE
DOMINIO**

<productoslamberts.es>

Experto: M^a ÁNGELES EMBID HERNÁNDEZ

Madrid, a 9 de octubre de 2015

M^a ÁNGELES EMBID HERNÁNDEZ, en su calidad de Experto designado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para dirimir el conflicto extrajudicial suscitado en relación con el nombre de dominio <productoslamberts.es>, dicta la presente

RESOLUCIÓN

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

(1) Con fecha 27 de julio de 2015, la mercantil LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. presentó escrito de demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto sobre el nombre de dominio <productoslamberts.es>, solicitando medidas preventivas de bloqueo de la transferencia del citado nombre de dominio y de alteración de sus datos de registro, así como que fuera dicho dominio transferido a la Demandante, con imposición a la demandada del pago de los gastos ocasionados a la demandante a causa de la incoación del procedimiento.

Dicha demanda se formuló contra la también mercantil CEMECAN S.L.U. en su calidad de titular al tiempo de interposición de la demanda del dominio <productoslamberts.es> con domicilio postal en calle xxxxxx, núm. x, C.P. xxxxx de Las Palmas de Gran Canaria y correo electrónico 1xxx@xxxxxxxx.com; 2xxx@xxxxxxxx.com., facilitándose también como contacto postal adicional Calle xxxxx, de Santa Cruz de Tenerife.

La repetida demanda se formuló ante la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España en su calidad de Centro Proveedor acreditado por Red.es para la prestación de servicios de solución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

(2) La demanda se sustenta en los extremos fácticos y jurídicos que a continuación se relacionan de forma resumida:

*.- La Demandante, LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. afirma ser desde 1989 distribuidora en exclusiva en España, Gibraltar y Andorra de productos dietéticos, vitaminas y complementos alimenticios Lamberts®. Asimismo, aporta como Documento nº 4 de su Demanda acreditación del Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la titularidad en su favor de los siguientes derechos marcarios: (i) Marca denominativa “LAMBERTS” con referencia M 1301112, para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; (ii) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS” con referencia M 1658098, para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; (iii) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS EL RANGO PROFESIONAL” con referencia M 3058241 para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; (iv) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS THE PROFESSIONAL RANGE” con referencia M 3058249, para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; y (v) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS MAGAZINE” con referencia M 3061433,

para los productos y servicios de la categoría 16 de la clasificación de Niza.

*.- Afirma la Demandante que LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. mantuvo una relación comercial con D. JJ.G.S., socio único y administrador único de CEMECAN, S.L.U. y Nutrición y Soluciones S.L., a fin de distribuir productos Lamberts® en las Islas Canarias, actuando en nombre y por cuenta de la sociedad demandante, advirtiendo en 2010 que el Sr. G.S. habría venido adquiriendo productos de terceras compañías localizadas fuera de España y distribuyendo los mismos en Canarias y en el resto de la Península Ibérica, lo que motivó que interpusiera demanda ante los Tribunales de justicia españoles por actos de competencia desleal e infracción de derechos de marca. En cuanto a dicho procedimiento judicial, acompaña escrito de demanda con sello de presentación y por las representaciones procesales de las partes litigantes de la suspensión del procedimiento judicial.

*.- Igualmente la Demandante refiere que incoó demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI frente a D. JJ.G.S. para obtener la transferencia en su favor de los nombres de dominio <lambertscanarias.com>, <lambertsespañola.com> y <lambertsexpress.com> lo que dio lugar a la apertura del Caso No. D2011-1117 y a Resolución del Experto de fecha 7 de septiembre de 2011 por la que se acordó la trasferencia de dichos nombres de dominio en su favor.

*.- Refiere que con posterioridad a dicha resolución, la sociedad ahora demandada CEMECAN, S.L.U. registró nuevos nombres de dominio que contienen marcas titularidad de la Demandante: <produtoslamberts.com> y <complementoslamberts.com> registrados en fecha 6 de febrero de 2012 y en fecha 22 de noviembre de 2012 la Demandada registró el dominio <productoslamberts.es> objeto de este procedimiento.

*.- Afirma la Demandante que el registro por la Parte Demandada del dominio <productoslamberts.es> es especulativo y genera riesgo de confusión con el término "LAMBERTS" sobre el que la Actora ostenta derechos previos, y la palabra "productos", al ser de uso común, refuerza su uso indebido. Igualmente, LAMBERTS ESPAÑOLA no ha autorizado en ningún momento a CEMECAN S.L.U. el uso de su marca ni el registro de nombre de dominio objeto de disputa en el que se incorpora su derecho marcario.

*.- Entiende igualmente la Parte Demandante que CEMECAN, S.L.U. ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe, aportando al efecto como documento nº 7 de su Demanda, el resultado de acceso a distintas páginas web del Demandante vinculadas entre sí, en las que consta el uso de marcas y material sobre el que la Demandante tiene derechos de exclusiva y comercialización online de sus productos que generan confusión o equívoco al usuario habida cuenta de que ninguna en ellas guarda relación con las fabricantes o distribuidores autorizados de productos "LAMBERTS".

(3) Recibida la Demanda y su documental, en fecha 29 de julio de 2015 el Centro Proveedor dio traslado de la misma a la demandada CEMECAN S.L.U., a la atención de

su administrador único, D. JJ.G.S., otorgándole el plazo reglamentario de 20 días naturales para su contestación u oposición.

Simultáneamente, solicitó a RED.es el bloqueo del nombre de dominio <productoslamberts.es> incluido en su demanda, según está regulado en el Art. 12 del Reglamento antes citado.

Paralelamente, remitió una copia de la demanda al Agente Registrador del demandado, para su debida constancia, dando cumplimiento al Art. 12.1 del Reglamento de Procedimiento.

En concreto, se deja constancia de que en el expediente consta que el Centro Proveedor, dio traslado de la demanda en fecha 29 de julio de 2015 mediante comunicaciones cursadas por correo electrónico a los siguientes sujetos interesados:

*.- 1&1 INTERNET en su calidad de agente registrador del demandado, mediante remisión a la dirección de correo electrónico hostmaster@1and1.es, info@1and1.es, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.b del Reglamento citado.

*.- RED.ES mediante remisión a su dirección de correo electrónico proveedor_drp@dominios.es a quien se solicitó el bloqueo del nombre de dominio en conflicto, <productoslamberts.es>, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondientes a España (".ES").

*.- CEMECAN, S.L.U., en su calidad de Parte Demandada, a quien al tiempo que se le remitió la demanda y su documental, en fecha 29 de julio de 2015 se le otorgó, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondientes a España (".ES"), el plazo de 20 días naturales a fin de que contestara a la misma.

Dicha notificación de la demanda se realizó al amparo del artículo 7 del Reglamento mediante correo electrónico a las direcciones de e-mail 3xxx@xxxxxxx.es, 1xxx@xxxxxxx.com y 2xxx@xxxxxxx.com, resultando que vino devuelta la comunicación enviada a la dirección 3xxx@xxxxxxx.es facilitada por la demandada como contacto técnico y administrativo, en tanto que las comunicaciones enviadas a las direcciones de correo adicionalmente facilitadas por la Demandante, 1xxx@xxxxxxx.com y 2xxx@xxxxxxx.com, no constan devueltas ni que hayan tenido incidencia alguna.

Asimismo, el Centro proveedor intentó mediante correo postal la notificación de la Demanda a la Demandada CEMCAN mediante su envío a las direcciones postales facilitadas por la Demandante, siendo la ubicada en la Calle xxxxx de Las Palmas de Gran Canaria les a que corresponde al domicilio social de CEMECAN, S.L., según información del Registro Mercantil (Documento nº 3 de la Demanda). Dichas comunicaciones por envío postal vinieron devueltas por el Servicio de Correos con la leyenda "Desconocido".

Se deja constancia de que, a la vista de la información facilitada por Red.es en cuanto al registro de nombre de dominio <productoslamberts.es>, el titular del mismo, a la sazón aquí Demandado, tiene registrada como dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones 3xxx@xxxxxxx.es, siendo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo tercero de la Instrucción relativa a los procedimientos aplicables a la asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo “.es”, hemos de considerar idónea y eficaz a todos los efectos habida cuenta de la obligatoriedad a cargo del titular del dominio de que la dirección de contacto sea válida, correcta y se mantenga actualizada.

Con ello, la Parte Demandada asume la carga de esa actualización y las consecuencias derivadas de su omisión. Sin perjuicio de ello, las comunicaciones a las direcciones de correo facilitadas por la Demandante, 1xxx@xxxxxxx.com y 2xxx@xxxxxxx.com, no constan devueltas ni que hayan tenido incidencia alguna.

En mérito a todo ello, se han cautelado plenamente por parte del Centro proveedor las garantías procesales de las partes, especialmente en lo que toca al llamamiento y emplazamiento de la entidad Demandada.

(4) La Demandada CEMECAN S.L.U. no ha presentado escrito de contestación a la demanda en el plazo otorgado, ni en momento posterior ha formulado o traído en el curso del procedimiento respuesta, alegación o prueba alguna en base a las que considerara que debe mantenerse en su favor la titularidad del nombre de dominio <productoslamberts.es> objeto de controversia.

A los efectos previstos en el artículo 20.b) del Reglamento se hace constar que el silencio de la Demandada no implica en modo alguno admisión tácita ni implícita de las alegaciones fácticas y jurídicas de la Parte Demandante, ni conformidad con las pretensiones solicitadas en el escrito de Demanda, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.e) de la misma Norma, el Experto resolverá la presente controversia basándose en la solvencia de las alegaciones contenidas en la demanda y prueba documental que la acompaña.

(5) El Centro Proveedor procedió a la designación y nombramiento del Experto que emite la presente Resolución, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento. Dicho nombramiento fue aceptado en fecha 25 de septiembre de 2015 dejando expresa declaración de independencia e imparcialidad y con el compromiso de observar, en su totalidad, la normativa que regula el Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo “.es” con especial referencia al Reglamento de que regula el mencionado procedimiento, aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de fecha 7 de noviembre de 2005, así como las leyes y principios generales de Derecho español, singularmente lo dispuesto en la Ley de Marcas.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

(1) La Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio, bajo la rúbrica “Sistema de resolución extrajudicial de conflictos” previene que: “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”.

Al mismo tiempo, prevé que el 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.

b) 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.”

Siendo que se entiende “Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando:

- 1) *El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante alega poseer Derecho Previos.*
- 2) *El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y*
- 3) *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

Asimismo, el Reglamento del procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos de titularidad de nombres de dominio bajo “.es” establece en su artículo segundo, bajo la rúbrica “Pruebas de registro o uso del Nombre de dominio de mala fe” cuando:

(...)

3) *El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.*

4) *El Demandado, al utilizar el Nombre 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 del Demandante en cuanto la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o*

5) *El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante”*

Siendo dichos principios y reglas los consagrados en el Reglamento del procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos de titularidad de nombres de dominio bajo “.es” aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de fecha 7 de noviembre de 2005, serán los mismos los que deban presidir esta Decisión.

(2) Riesgo de confusión del nombre de dominio y los derechos Previos de la Demandante.

La Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas atribuye al titular de la marca un exclusivo *ius utendi* y un *ius prohibendi* que se concreta, por lo que ahora interesa, en la facultad de prohibir el uso de su signo por terceros no autorizados en redes de comunicación telemática como Internet y como nombre de dominio (artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas).

Los derechos marcarios previos de la Demandante están acreditados a la luz de la documental que se acompaña junto con la demanda (Documento nº 4, relativo a las impresiones *on line* de acceso al Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas), siendo titular de las siguientes marcas: (i) Marca denominativa “LAMBERTS” con referencia M 1301112, desde el 16.06.1992, para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; (ii) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS” con referencia M 1658098, desde el 05.04.1994, para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; (iii) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS EL RANGO PROFESIONAL” con referencia M 3058241, desde el 16.04.2013, para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; (iv) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS THE PROFESSIONAL RANGE” con referencia M 3058249, desde el 17.04.2013, para los productos y servicios de la categoría 05 de la clasificación de Niza; y (v) marca denominativa con gráfico “LAMBERTS MAGAZINE” con referencia M 3061433, desde el 07.05.2013, para los productos y servicios de la categoría 16 de la clasificación de Niza.

Consta igualmente acreditado que los Derechos Previos de la Demandante, antes indicados, en especial la marca denominativa “LAMBERTS” con referencia M 1301112, figura registrada en su favor el 16.06.1992, esto es, con anterioridad al 14.02.2012; fecha de registro del nombre de dominio <productoslamberts.es> a favor de la Demandada.

A juicio de quien emite esta resolución, el nombre de dominio <productoslamberts.es> es sustancialmente similar a las marcas de la Demandante, marca denominativa “LAMBERTS”, hasta el punto de crear confusión con los signos sobre los que la Demandante ostenta Derechos Previos.

Añadir al vocablo “lamberts” la expresión “productos”, dado su carácter genérico, no otorga relevancia diferenciadora porque, a la postre, el elemento esencial, predominante y representativo es la expresión “lamberts” sobre la que radica la fuerza del conjunto y sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos.

Esto es, que la expresión “productos” carece de entidad para otorgar distintividad al nombre de dominio respecto de la marcas registradas a favor de la Demandante y, con ello, siendo la palabra “productos” una expresión de carácter secundario e irrelevante

para la diferenciación, es evidente el riesgo de confusión, pues el signo que más atrae la atención de los consumidores y de los internautas es la expresión “lamberts” y, en su consecuencia, en el tráfico a través de la red, los usuarios o consumidores puede verse inducidos a creer falsamente que los productos proceden de la Demandante o que bajo el dominio <productoslamberts.es> se hallan productos, servicios ofrecidos, patrocinados o promovidos por la Demandante.

Con mayor razón lo anterior, si se tiene en cuenta el resultado del acceso a la página web de la Demandada que consta en la documentación aportada como Documento nº 7 de la Demanda en cuanto al Acta de requerimiento notarial de 2 de julio de 2015 del Notario de Madrid D. Pablo de la Esperanza Rodríguez, con el núm. 2480 de su protocolo.

A resultados de dicho acceso, consta que los accesos notariales a la web www.productoslamberts.es figura información, catálogos, posibilidad de acceder a otras páginas para la compra *on line* de productos LAMBERTS®, identificados con la marca de la Demandante, siendo claro que el internauta asociaría la citada web con la Demandante como fuente de su página web o que la misma sería patrocinada, promovida por la Demandante máxime cuando los productos dietéticos son los que ésta comercializa y los que identifican en el mercado con su marca.

A juicio del Experto, ello constituye un registro vulnerador de los derechos marcarios de la Demandante y un aprovechamiento indebido del mismo, generando además evidente riesgo de confusión y asociación en grado suficiente, ya que los usuarios de Internet, en efecto, pueden llegar a creer que existe algún vínculo jurídico o económico entre las dos empresas Demandante y Demandada, en la medida en que: por un lado, el acceso a la página web de la Demandada lo es por el aprovechamiento indebido y el uso no autorizado de la marca de la actora que es el verdadero reclamo y; por otro lado, y adicionalmente, cuando el usuario accede al contenido de la web de la Demandada, se presentan productos identificados con la marca de la Actora redireccionándose a distintas páginas para posibilitar su compra *on line*, así como folletos y catálogos informativos, divulgativos y publicitarios LAMBERTS, igualmente protegidos por derechos de exclusiva de la Demandante. Con ello, cualquier usuario razonablemente tiene la creencia de que origen empresarial de los productos procede del fabricante o un distribuidor autorizado de los mismos, materializándose con ello el riesgo de confusión prohibido por la ley.

Por lo demás, no consta en las actuaciones ni en acceso por este Experto a la página web <productoslamberts.es> que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, sin que el mero registro de un nombre de dominio fuese suficiente para establecer derechos o intereses legítimos, dado que, en otro caso, todos los registrantes tendrían tales derechos o intereses y ningún demandante podría tener éxito en una demanda por registro abusivo.

(3) Nombre de dominio registrado o utilizado de mala fe.

Finalmente, en cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio, establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo .es que *“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”.

En el caso que nos ocupa, abona la creencia del registro abusivo del dominio <productoslamberts.es>, la circunstancia de que el Demandado ha venido realizando actos similares anteriores en perjuicio de la Demandante, obligando a la misma a instar diversos procedimientos a fin de recuperar nombres de dominio registrados por el Demandado y que conculcan sus derechos marcarios previos. A estos efectos, consta la circunstancia de haber sido registrado por el Demandado los nombres de dominio <lambertscanarias.com>, <lambertsespañola.com> y <lambertsexpress.com> lo que dio lugar a la apertura del Caso No. D2011-1117 y a Resolución del Experto de fecha 7 de septiembre de 2011 por la que se acordó la transferencia de dichos nombres de dominio en su favor.

E igualmente, tras esa resolución, el Demandado registra en fechas posteriores nombres de dominio marcas titularidad de la Demandante: <produtoslamberts.com> y <complementoslamberts.com> registrados en fecha 6 de febrero de 2012 y en fecha 22 de noviembre de 2012 la Demandada registró el dominio <productoslamberts.es> objeto de este procedimiento y disputa (Documentos nº 2 de la Demanda).

Esta situación debe ser valorada desde la óptica de este procedimiento como un registro de mala fe del Demandado en tanto que aparentemente movido por el fin ciertamente obstinado de conculcar los derechos de exclusiva y perturbar la actividad comercial de la Demandante, la expone continuamente a la necesidad de instar nuevos procedimientos para recuperar nombres de dominio que contienen su derecho de exclusiva –marca LAMBERTS-, explotando en la web con nombre de dominio infractor, productos protegidos por los derechos de exclusiva de la Actora, creando con ello confusión en el internauta acerca del origen y/o vínculos del Demandado con la entidad Demandante.

Todo lo cual confirma en este Experto que el registro del dominio <productoslamberts.es> por la Demandada es abusivo y de se usa con mala fe.

(4) Solicita la Demandante en su suplico, además de la transferencia en su favor del nombre de dominio <productoslamberts.es>, que sea condenada la Demandada al pago de los gastos incurridos en este procedimiento. En base a lo expuesto más arriba, resultará de acogimiento y estimación la pretensión de transferencia del dominio a la Actora lo que es coherente con la similitud del mismo hasta el punto de crear confusión con el término LAMBERTS sobre el que la Actora ostenta sus derechos de marca protegidos y resultar abusivo y de mala fe su uso por el Demandado. Sin embargo, la pretensión de reparación de daños, no puede ser objeto aquí de pronunciamiento al exceder del ámbito decisorio de este Experto y objeto de procedimiento especial para la resolución extrajudicial de conflicto, sin perjuicio de los derechos y acciones que puedan asistir a la Parte Demandante para hacerlos valer, si fuera su interés, ante los órganos jurisdiccionales.

En consideración a todo lo expuesto, el Experto emite la presente

DECISIÓN

Se estima la pretensión de la Demandante LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. y, en consecuencia, se ordena que el nombre de dominio <productoslamberts.es> sea transferido a la Demandante.

Fdo. M^a Ángeles Embid Hernández
Madrid, 9 de octubre de 2015