

I. Antecedentes de Hecho

1) Las Partes

Demandante: Cederroth Ibérica SAU, con domicilio en xxxxxx (en adelante, CEDERROTH)..

Representado en el procedimiento por D^a S.M.

Demandado: J.V.F, con domicilio en xxxxxx.

2) El nombre de dominio y el registro

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio **LECOSALUD.ES**

La empresa que figura como agente registrador en **PIENSA SOLUTIONS**

3) Iter Procedimental

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) el 25 de junio de 2008. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") (en adelante, las "Normas de Procedimiento") y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") (el "Reglamento"), Autocontrol notificó la demanda al demandado quien contestó a la misma.

Autocontrol designó a D. César Giner Parreño como experto único, recibiendo el día 23 de agosto la "Declaración de Imparcialidad e Independencia", de conformidad con el artículo 17 de las "Normas de Procedimiento". El Expero Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Alegaciones de las partes

A. Alegaciones de la parte demandante

En su escrito de demanda la demandante afirma:

-CEDERROTH IBÉRICA es la filial española de la multinacional CEDERROTH INTERNATIONAL. La compañía tiene presencia en varios países europeos. Las empresas se dedican a la fabricación, distribución y venta de una gama de productos de cuidado personal y productos de primeros auxilios dentro del sector de la salud. El objeto social comprende el comercio al por mayor de productos farmacéuticos.

-Las empresas CEDERROTH IBÉRICA y CEDERROTH INTERNATIONAL son titulares de varios registros de marcas en vigor en España como las plantillas y calzado con sistema de micromasaje XXXX, los apósitos XXXXXX y XXXX y la pasta dentrífica XXXXXX.

-El demandado y titular del nombre de dominio “Lecosalud.es” fue consejero delegado de CEDERROTH IBÉRICA, cesando en el cargo el 1 de febrero de 2006. El nombre de dominio “Lecosalud.es” fue registrado por el demandado el 14 de enero de 2008.

-CEDERROTH IBÉRICA es titular registral de varias marcas con efectos en España. La Marca internacional 449947^a LECO (denominativa) inscrita el 15 de diciembre de 1979 para las clases 5, 10, 17 y 20. La Marca española 898318 LECO (denominativa) solicitada el 19 de enero de 1979 y registrada para la clase 5. La Marca española 2123760 LECO (Mixta), solicitada el 4 de noviembre de 1997, y registrada para la clase 10.

-El dominio LECOSALUD.ES genera un riesgo de confusión con las marcas prioritarias LECO. Al no entrar en el análisis de la comparación la desinencia “.es”, los distintivos sólo se diferenciarían en el término genérico “SALUD”, que carece de fuerza distintiva, por lo que el nombre de dominio incorpora completamente una marca registrada con anterioridad, y se produce el aludido riesgo de confusión. Los campos aplicativos del nombre de dominio y las marcas prioritarias son, por lo demás, idénticos. Es muy sencillo que los consumidores al buscar los productos LECO relacionados con el mundo de la salud se vean inducidos a pensar que el nombre de dominio LECOSALUD.ES les conducirá a obtener información sobre los productos LECO, e incluso su compra.

-El demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. Así, el registro del nombre de dominio es posterior al de la marca; no existe noticia alguna de uso de buena fe por parte del demandado; ningún operador en el mercado español tiene derechos sobre el signo LECO para el campo relacionado con la salud; no se efectúa un uso legítimo o no comercial del sitio; el demandado conocía la existencia de las marcas LECO puesto que fue administrador de la compañía titular de las mismas; el demandado registro el nombre de dominio cuando cesó en su cargo de administrador y sin contar con consentimiento expreso del titular registral de las marcas anteriores.

-El demandado J.V.F. conocía la existencia de las marcas registradas LECO y de su éxito comercial, ya que fue Consejero Delegado de la demandante. El conocimiento de la existencia de la marca anterior equivale a un comportamiento de mala fe por el demandado. Por añadidura, el demandado ha solicitado la marca LECOSYSTEM para la clase 25, denegada por la OEPM, y el nombre comercial LECO MASSAGE SYSTEM, para la clase 35, a la que se ha opuesto la parte demandante.

La demandante en su demanda solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio “Lecosalud.es”.

B. Alegaciones de la parte demandada

En su escrito de contestación a la demanda, el demandado sostiene:

-La demandante comercializó en el pasado los productos LECO de la sociedad alemana LECO SYSTEM MARKETING GmbH.

-La demandante compró en 1996 la aplicación para España y Portugal de las marcas LECO 449.947 y LECO 447.937 a la sociedad alemana LECO Gesundheitshilfen GmbH, que actualmente es LECO SYSTEM MARKETING GmbH

-Existía un contrato de suministro y licencia de tecnología entre la demandante y la sociedad alemana vendedora de las marcas. El contrato finalizó el 31 de mayo de 2006. El contrato tenía una cláusula por la que la sociedad alemana se obligaba a no competir con la demandante de dos años de duración tras la extinción del contrato.

-El demandado es en la actualidad, desde el 1 de febrero de 2008 empleado de la sociedad alemana vendedora de las marcas.

-La sociedad alemana es titular de las marcas internacionales LECO y LECORUBB, con aplicación en varios países de la Unión Europea y en EEUU.

-Existe un procedimiento judicial de reclamación de cantidad interpuesto por la sociedad alemana vendedora de las marcas contra la demandante.

-La marca LECO no se utiliza desde hace varios años por la demandante. En su lugar, los productos aparecen amparados por la marca LECO SALVEPED. La marca LECO carece de notoriedad.

-Los productos que se comercializaron bajo la marca LECO no tienen probado ningún significado de salud, ni efecto terapéutico. Carecen de un certificado o registro que los catalogue como tales.

-Hay otros dominios (leco.es y leco.com) que están registrados y en uso por parte de otras compañías con marcas en diferentes categorías de productos.

-El demandado tiene intereses y derechos legítimos pues actúa por mandato de la compañía LECO SYSTEM MARKETING GMBH, de la que es Director de la División Internacional, con el objetivo de disponer de marcas y dominios que los identifiquen con los signos que la compañía usa en diferentes mercados, y con los productos sanitarios que comercializa, autorizados y clasificados legalmente como tales. La demandante es conocida en el mercado español como una empresa dentro del mercado de Higiene y Cuidado Personal: no comercializa productos dentro del sector de la salud.

-La compañía alemana LECO SYSTEM MARKETING GMBH tiene todo el derecho para comercializar sus productos en España. En otros mercados tales productos se comercializan con la marca LECO o LECORubb, y esa es la razón única y legítima de que se haya registrado el dominio en disputa.

El demandado solicita la desestimación de la demanda.

II. Fundamentos de Derecho

1) Reglas aplicables

De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del “Reglamento”, el Experto tiene que resolver la demanda con base en:

- Las declaraciones y documentos aportados por las partes.
- El Plan Nacional y el “Reglamento”.
- Las Leyes y principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombre de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante la OMPI coincidan con los de la regulación española.

2) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio

El artículo 2 del “Reglamento” dispone que los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio,
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

3) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La demandante es titular registral de varias marcas con efectos en España. La Marca internacional 449947^a LECO (denominativa) inscrita el 15 de diciembre de 1979 para las clases 5, 10, 17 y 20. La Marca española 898318 LECO (denominativa) solicitada el 19 de enero de 1979 y registrada para la clase 5. La Marca española 2123760 LECO (Mixta), solicitada el 4 de noviembre de 1997, y registrada para la clase 10. Las marcas se encuentran en vigor.

Resulta claro que el nombre de dominio “Lecosalud.es” es prácticamente idéntico a las marcas de titularidad de la parte demandante. En primer lugar, la desinencia “.es” no debe entrar en la comparación para apreciar la identidad o semejanza de los vocablos contrastados, como sostienen varias resoluciones del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (Caso OMPI N° D2007-1719 y Caso OMPI N° D2007-1085). En segundo lugar, cabe resaltar que a los efectos de la comparación entre los términos LECO y LECOSALUD, la palabra “salud” carece de aptitud diferenciadora, ya que puede ser calificada de denominación genérica o descriptiva. En tercer lugar, la práctica resolutoria del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI establece que la adición de un término genérico seguido de una marca no crea una marca nueva o diferente de la que el demandado pueda deducir derechos y sistemáticamente ha fallado que la adición de un término descriptivo después de la marca registrada causan riesgo de confusión con la misma (Caso OMPI N° D2000-1219 y las resoluciones citadas en el mismo). En cuarto lugar, si la comparación prescinde del término genérico o descriptivo, el nombre de dominio incorporaría completamente la marca registrada de la demandante, por lo

que existe una práctica identidad entre las marcas de la demandante y el nombre de dominio.

Se cumple, así las cosas, el primero de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

4) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio

Es evidente, de acuerdo con las alegaciones y pruebas aportadas con el escrito de demanda, que la parte demandada no tiene licencia o relación contractual alguna con la demandante que le permita utilizar la marca LECO o aplicarla o usarla en cualquier nombre de dominio. Tampoco existe autorización por parte de la demandante para que el demandado registre o use el nombre de dominio “lecosalud.es”.

El demandado no ha justificado que tenga algún derecho sobre la denominación “Lecosalud” que constituye el nombre de dominio. No hay, en este sentido, pruebas aportadas por el demandado donde se justifique que es conocido por el nombre de dominio. El demandado sostiene que tiene una autorización de una sociedad alemana (LECO SYSTEM MARKETING GMBH), de la que es Director de la División Internacional, con el objetivo de disponer de marcas y dominios que los identifiquen con los signos que la compañía usa en diferentes mercados, y con los productos sanitarios que comercializa, autorizados y clasificados legalmente como tales. Esta empresa alemana comercializa sus productos en otros mercados con la marca LECO o LECOrub, y esa es la razón única y legítima de que se haya registrado el dominio en disputa.

Ante ello cabe sostener que la parte demandante ha acreditado en este procedimiento que es titular de varios registros en España de la marca LECO. Y que la parte demandada ha aportado un documento por el que la sociedad alemana vende para España y Portugal la marca LECO. No se entiende bien que la sociedad alemana encargue el registro de un nombre de dominio que puede entrar en conflicto directo con las marcas registradas de la demandante, sobre todo también a la vista del documento de venta de la marca LECO para España y Portugal que realiza la empresa alemana a la demandante por el importe de 398.000 euros. No se entiende bien, por tanto, el derecho o interés legítimo de la parte demandada, más allá de la existencia de un conflicto jurisdiccional civil entre la sociedad en la que trabaja actualmente y la parte demandante que nada tiene que ver con este procedimiento. Es obvio que la sociedad alemana podrá comercializar sus productos en España una vez extinguida la cláusula de no competencia del contrato que la vinculaba con la demandante, pero las reglas de la leal competencia le obligará a hacerlo de forma que no perjudique los derechos de la demandante.

No se comprende bien las alegaciones de la demandada sobre la existencia de otras marcas idénticas a LECO para la comercialización de productos o servicios distintos, hecho amparado en la legislación española por la regla de la especialidad de la marca, ni tampoco se alcanza a ver en qué perjudica a la posición actora de la demandante. Asimismo, es más que evidente el uso de la marca LECO por parte de la demandante, como se demuestra en la documentación publicitaria aportada por las partes en el presente procedimiento, por lo que hay que rechazar de plano las alegaciones de falta de uso esgrimidas por la demandada.

Teniendo presente que el Experto tiene que exigir una prueba persuasiva del interés legítimo cuando las alegaciones de mala fe de la demandante no son insustanciales (Casos OMPI D2005-1139 y 2000-0483), a la vista de todos los datos es necesario concluir que el demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio “lecosalud.es”.

5) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Está acreditado que el nombre de dominio “Lecosalud.es” se registró con posterioridad al registro de las marcas “LECO” de la demandante y el demandado conocía la existencia de estas marcas y su vinculación con la empresa CEDERROTH IBÉRICA por la sencilla razón de que ha sido Consejero-Delegado de la misma hasta el 1 de febrero de 2006. El demandado registró a su nombre l dominio controvertido el 14 de enero de 2008. Por tanto, la prueba del conocimiento de la marca anterior por parte del demandado es absoluta. Y la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio por el demandado es clara teniendo presente, por lo demás, que el demandado no ha acreditado derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio.

III. Decisión

Con base en los fundamentos expuestos en la presente resolución, el Experto acuerda que el nombre de dominio “lecosalud.es” sea transferido a la demandante.

César Giner Parreño
Experto Unico
Fecha: 29 de agosto de 2008