

## DECISIÓN DEL EXPERTO **ALMASED WELLNESS GMBH C. D.M.** **CASO NO. DES2017-0017**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Almased Wellness GmbH con domicilio en Bienenbüttel, Alemania, representada por BomhardiP, España.

El Demandado es D.M. con domicilio en Barcelona, España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <almased.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet España S.L.U.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de abril de 2017. El 26 de abril de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de abril de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 11 de mayo de 2017 la Demandante envió al Centro una enmienda a la Demanda respecto de la pretensión solicitada en la misma.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda (denominadas conjuntamente como la “Demanda”) 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de mayo de 2017. El Demandado mandó un correo electrónico al Centro el 29 de mayo de 2017.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 16 de junio de 2017, 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 es la sociedad alemana, Almased Wellness GmbH, cuyo fundador, principal accionista y administrador único es D. André Trouillé. La actividad de la Demandante se dirige a la comercialización de productos identificados con las marcas que vamos a relacionar.

La Demandante es licenciataria de las siguientes marcas de la Unión Europea (Marca UE), titularidad del Sr. Trouillé:

Número 8930596, ALMASED, denominativa, registrada el 20 de septiembre de 2010, la cual identifica productos pertenecientes a las clases internacionales 03, 05, 25, 29, 30 y 41.

Número 9123571, ALMASED SYNERGY DIET, denominativa, registrada el 6 de octubre de 2010, la cual identifica productos pertenecientes a la clase internacional 05.

Número 9770553, ALMASED VITALKOST, mixta, registrada el 7 de noviembre de 2011, la cual identifica productos pertenecientes a las clases internacionales 03, 05, 25, 29, 30 y 41.

Las Marcas UE Número 9123571, ALMASED SYNERGY DIET y Número 9770553, ALMASED VITALKOST, contienen elementos genéricos en idioma inglés y alemán, además de una clara representación gráfica la segunda de ellas. Esto no sería obstáculo para tenerlas en cuenta a los efectos de este procedimiento. Sin embargo, existiendo la Marca UE Número 8930596, ALMASED, denominativa, citada en primer lugar, parece más lógico centrar los derechos de la Demandante en esta Marca ALMASED por ser suficientemente identificadora de la denominación de la que la Demandante es licenciataria.

La Demandante ha probado estar autorizada por el titular de las Marcas, Sr. Trouillé, a defender sus derechos sobre las Marcas ALMASED, en especial la Marca UE Número 8930596, frente a terceros, incluidos los procedimientos alternativos de resolución de conflictos.

El nombre de dominio en disputa <almased.es> fue registrado el 14 de marzo de 2012. El nombre de dominio en disputa dirige a la página de parking de dominios Sedo y se ofrece a la venta por un precio muy superior al coste de registro.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante expone que es una compañía de nacionalidad alemana constituida en 2005, que comercializa un producto identificado con el signo distintivo ALMASED que es un compuesto dietético para la pérdida de peso. La Demandante explica que es licenciataria de la Marca ALMASED cuyo titular es D. André Trouillé, fundador, principal accionista y administrador único de la Demandante que ha autorizado a ésta a actuar en su nombre en el presente procedimiento, como prueba con el documento de autorización.

Además, alega que desde su constitución ha ampliado su mercado a países como Estados Unidos de América, Canadá, Suiza o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, teniendo filiales en algunos de estos países.

La Demandante se refiere a las Marcas ALMASED, ya relacionadas en los Antecedentes de Hecho, que están protegidas en su país de origen, Alemania, así como a nivel internacional, y también en España a través de Marcas UE o internacionales que designan la UE. Es, además, titular de varios nombres de dominio entre los que se encuentra el nombre de dominio <almased.com.es>.

Argumenta que la Marca ALMASED ha estado presente en el mercado desde que comenzó su actividad en 2005, siendo el producto dietético para la pérdida de peso líder del mercado, acaparando en la actualidad el 80% de la cuota de mercado en su categoría y habiendo experimentado un gran crecimiento en volumen de ventas en los últimos años, gracias a la fuerte inversión publicitaria llevada a cabo por la Demandante.

La Demandante destaca que sus productos también son comercializados en España, siendo un producto de referencia entre los consumidores españoles de este tipo de productos, constituyendo una marca notoria en su sector.

Respecto al Demandado afirma que no es difícil imaginar que haya tenido acceso a los productos de Marca ALMASED, debido a la información que se obtiene a través de Internet y las redes sociales y mucho más teniendo en cuenta que probablemente el Demandado es un ciudadano alemán.

La Demandante considera que el Demandado ha actuado de mala fe y, conociendo la reputación en el mercado de los productos de la Demandante, ha pretendido aprovecharse de dicho prestigio para sacar un beneficio económico ya que mantiene activo el nombre de dominio en disputa, ofreciéndolo a la venta a terceros en la página Web “www.sedo.com”.

En cuanto a los tres elementos que han de concurrir para considerar que el registro de un nombre de dominio es abusivo o especulativo expone en primer lugar que el término característico de las Marcas reseñadas y el que acapara la atención del consumidor es “Almased”, en especial en el caso de la Marca UE Número 8930596, cuyo único elemento consiste en esta denominación. Esta Marca fue solicitada con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa <almased.es>, que es idéntico a dicha Marca.

La Demandante alega que el término “Almased” carece de significado, es un término de fantasía que goza de intrínseco carácter distintivo. Siendo el nombre de dominio en disputa idéntico a la Marca de la Demandante, es evidente la existencia de riesgo de confusión que no desaparece por el hecho de que el nombre de dominio en disputa contenga el dominio correspondiente al código de país “.es”.

En segundo lugar, argumenta que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que éste no tiene relación alguna con la Demandante ni con el titular de las Marcas ALMASED, Sr. Trouillé. Tampoco ninguno de los dos ha cedido ni autorizado al Demandado para que pueda utilizar en el tráfico las Marcas ALMASED ni ha autorizado al Demandado para que registre un nombre de dominio que contenga el término “Almased”.

Además, el Demandado no ha utilizado nunca el nombre de dominio en disputa ni lo ha asociado a una página Web de su propiedad, simplemente lo mantiene activo, ofreciéndolo a la venta al mejor postor.

Y, por último, la Demandante se refiere al registro del nombre de dominio en disputa como acto de mala fe del Demandado cuya única finalidad es la de especular ofreciéndolo a la venta a terceros por un precio muy superior al coste de registro. Además, no ostentando derechos o intereses legítimos difícilmente puede considerarse que el registro del nombre de dominio en disputa no infrinja los derechos de la Demandante sobre las Marcas ALMASED.

Por todo ello, la Demanda solicita que el nombre de dominio en disputa <almased.es> sea transferido a la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado envió un correo electrónico al Centro el 29 de mayo de 2017 indicando que contestaría a la Demanda en esa semana. El Centro le indicó que el plazo para contestar a la Demanda finalizaba el día 31 de mayo siguiente conforme le había sido notificado anteriormente. Transcurrido dicho plazo el Demandado no contestó a la Demanda.

Por tanto, el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, habiendo servido de base para la elaboración del Reglamento la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP" en sus siglas en inglés), para la resolución del presente conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la "Política", como así lo han afirmado ya numerosas decisiones (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

Asimismo, se tendrá en cuenta las leyes y principios generales del derecho sustantivo español, en especial, sobre Derecho de Marcas.

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

Ante todo ha de considerarse si se cumple lo prescrito en el artículo 2 del Reglamento respecto a la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante.

En los Antecedentes de hecho se han relacionado las Marcas UE que alega la Demandante para sustentar su derecho. Como se ha explicado, estas Marcas son titularidad de D. André Trouillé que, además de ser fundador, principal accionista y administrador único de la Demandante, ha autorizado a ésta para actuar en su nombre en el presente procedimiento. A todo ello ha de añadirse que la Demandante es la que comercializa los productos identificados con las Marcas ALMASED, considerándose licenciataria de las mismas. Por tanto, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

La Marca UE Número 8930596, consiste en el vocablo ALMASED que está totalmente reproducido en el nombre de dominio en disputa <almased.es>. En efecto, la inclusión del sufijo ".es" no puede considerarse relevante ya que es indicativo del dominio de nivel superior de código de país (en sus siglas en inglés "ccTLD") correspondiente a España. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre la Marca ALMASED de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

Para determinar si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de

probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, la doctrina viene sosteniendo que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario.

En este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que no ha probado, habiendo podido hacerlo, sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

La Demandante alega que el Demandado carece de relación alguna con la Demandante ni con el titular de las Marcas ALMASED, D. A.T. y que ninguno de los dos ha cedido el uso de la Marca ALMASED ni autorizado al Demandado para que pueda utilizar en el tráfico dicha Marca, ni tampoco ha autorizado al Demandado para que registre un nombre de dominio que contenga el término “Almased”. Añade la Demandante que el Demandado no ha utilizado nunca el nombre de dominio en disputa ni lo ha asociado a una página Web de su propiedad, sino que tan solo lo mantiene activo, ofreciéndolo a la venta al mejor postor.

El Experto considera que no hay razón para entender que la Demandante no haya aportado prueba suficiente para concluir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Así, lo considera también la decisión *Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou c. Desmet Studio's y P. Weijenberg*, Caso OMPI No. DES2015-0016, que afirma que: “En el presente caso, no habiendo contestado formalmente los Demandados a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés de los Demandados”.

Asimismo, el Experto considera igualmente que el nombre de dominio en disputa puede producir confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado. Ello es así puesto que no sólo el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca notoria de la Demandante, sino que además dicha Marca se halla presente sin autorización para ello dentro del sitio Web de Sedo donde se encuentra a la venta el nombre de dominio en disputa. Además, existe la posibilidad de hacer clic en el término Almased apareciendo un enlace patrocinado con la empresa Amazon en el que figura la leyenda “Almased en Amazon – Más de tres millones de títulos. amazon.es” (refiriéndose a los eBooks) que, a su vez, redirige a los productos Almased que parecen venderse en la página Web de Amazon.

Estas circunstancias permiten al Experto considerar cumplido el segundo requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la Marca ALMASED de la Demandante por parte del Demandado.

Respecto a ello ha de recordarse que la Marca ALMASED de la Demandante fue registrada con efectos en España en el año 2010 y el nombre de dominio en disputa lo fue en marzo de 2012. Asimismo, es evidente la notoriedad de la Marca ALMASED de la Demandante y su expansión internacional, existiendo incluso en España legítimos distribuidores de estos productos.

Por otra parte, el vocablo “Almased” no tiene un significado en ninguna lengua – como afirma la Demandante – sino que es un término de fantasía por lo que, difícilmente, es plausible que el Demandado haya adoptado dicho término para constituir el nombre de dominio en disputa por propia ocurrencia o casualidad. Más bien parece que debido a la notoriedad y prestigio de la Marca de la Demandante, el Demandado, ciudadano posiblemente alemán con residencia en España, haya tomado la marca de la

Demandante con fines especulativos ya que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta a terceros en el sitio Web de Sedo por el precio de EUR 2.500 muy superior a los costes de registro, no habiendo desarrollado el Demandado desde el registro del nombre de dominio en disputa en 2012 un sitio Web en el que ofrezca productos o servicios propios.

En este sentido, se pueden citar numerosas decisiones que afirman que, dada la reputación de la marca de la Demandante, debe concluirse que el Demandado tenía que conocerla cuando registró el nombre de dominio en disputa. Así, el Experto se refiere a la decisión *Caesar World, Inc. V. Forum LLC.*, Caso OMPI No. D2005-0517.

Además, las decisiones *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.*, Caso OMPI No. D2000-0163; *PepsiCo, Inc. v "null", aka Alexander Zhavoronkov*, Caso OMPI No. D2002-0562; *PepsiCo, Inc. v. Domain Admin*, Caso OMPI No. D2006-0435, afirman que el registro de una marca notoria como nombre de dominio puede sugerir una indicación de mala fe.

Asimismo se contempla esta circunstancia en la sección 3.1.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que declara como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la demandante sea notoria, como el Experto considera que sucede en este caso.

Por tanto, el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó de mala fe.

Respecto al uso de mala fe, el Reglamento lo establece como alternativo al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe. Sin embargo, en este caso, el Experto quiere destacar que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe. En efecto, no sólo el Demandado está usando sin autorización la Marca de la Demandante, además, ofrece a la venta a terceros el nombre de dominio en disputa (que comprende íntegramente la Marca ALMASED de la Demandante) con un fin claramente especulativo, muy superior a los costes.

En consecuencia, el Experto considera cumplido por la Demandante el tercer requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <almased.es> sea transferido a la Demandante.

**María Baylos Morales**

Experto

Fecha: 1 de julio de 2017