

DECISIÓN DEL EXPERTO

Lenovo (Beijing) Limited c. F.A.S.M.
Caso No. DES2023-0020

1. Las Partes

La Demandante es Lenovo (Beijing) Limited, China, representada por Katten Muchin Rosenman LLP, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

El Demandado es F.A.S.M., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es OVH HISPANO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de julio de 2023. El 24 de julio de 2023, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de julio de 2023, 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 agosto de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de agosto de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de agosto de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 8 de septiembre de 2023, 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 una multinacional china de tecnología que ofrece ordenadores, así como otros productos electrónicos.

La Demandante es titular ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual de la marca LENOVO con número de registro 3065381, inscrita el 16 de octubre de 2006, y la marca LENOVO con número de registro 3705746, inscrita el 6 de julio de 2005.

El Demandado es el administrador de la mercantil Maslenovo, SL y el nombre de dominio en disputa dirige al sitio web de esta compañía en el principalmente venden productos de la Demandante como ha comprobado el Experto.

Ambas partes han estado vinculadas desde el 12 de noviembre de 2013, siendo considerado el Demandado Business Partner o Tienda Lenovo Pro. En 2016 la Demandante solicitó al Demandado la actualización del sello de "business partner" oportuno. En mayo de 2023 la Demandante, en escrito dirigido a Alejandro Sánchez y a Maslenovo, SL, les reconocía la condición de miembro de Lenovo 360 Engage. El Demandado ha sido incluido en una lista de amenazas por Karpesky y Microsoft Defender en 2023.

El nombre de dominio <maslenovo.es> fue inscrito el 21 de noviembre de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Alega la Demandante que el Demandado está usando el nombre de dominio en disputa para perpetrar un fraude o estafa o, como mínimo para desviar el tráfico y los clientes de la Demandante.

Considera la Demandante que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca LENOVO junto con el término no distintivo "mas". Por ello concluye que existe confusión con su marca y se cumple este primer requisito en la medida que la reproduce o incorpora al nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la Demandante alega que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa. Tampoco existe autorización de la Demandante a usar la marca LENOVO como nombre de dominio.

Además, entiende la Demandante que el Demandado no está haciendo un uso no comercial de las marcas LENOVO.

La Demandante mantiene que el uso del nombre de dominio en disputa realizado por el Demandado pretende atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de confusión con la identidad del Demandante en términos de fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o productos o servicios publicitados en el sitio web.

Adicionalmente, sostiene la Demandante que el Demandado se encuentra realizando una venta de ordenadores y otros bienes electrónicos de competidores de la Demandante. Y que en este intento existe una suplantación de la Demandante al reproducir la marca de su propiedad LENOVO.

Finalmente, manifiesta la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó por el conocimiento previo que tenía el Demandado con base a la notoriedad y distintividad de la marca LENOVO.

B. Demandado

Manifiesta el Demandado ser Partner Oficial de la Demandante desde noviembre de 2013, contando con autorización de uso de la marca LENOVO, así como autorización para la distribución de los productos de la Demandante.

Insiste el Demandado que en su sitio web únicamente se venden productos originales de la Demandante. Además, la afirmación de la Demandante de que en el sitio web del Demandado se venden productos falsificados no sólo es incierta, sino que además no ha presentado prueba alguna.

Niega que haya existido intención de generar confusión con la Demandante para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otra.

El Demandado reconoce haber sido incluido en la lista negra de la compañía de seguridad Karpesky en febrero de 2023 por realizar actividades que suponían amenazas de seguridad como phishing. No obstante, con fecha de 22 de mayo de 2023, Karpesky le comunicó que dicha alerta no era correcta. Por el contrario, dice el Demandado, Microsoft Defender dio por buena la amenaza de phishing e incluyó el nombre de dominio en disputa en su propia lista negra de amenazas. En defensa de sus intereses el Demandado intentó solucionar el incidente desde el 16 de febrero de 2023 por diferentes medios hasta presentar Demanda monitoria en el Juzgado de La Coruña el 31 de agosto de 2023.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa 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 en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y 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](#)").

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

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento lo que lleva al Experto a realizar una comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. De la misma resulta evidente la reproducción íntegra de la marca LENOVO en el nombre de dominio en disputa. La adición del término "mas" no impide la anterior conclusión. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés ccTLD) en este caso ".es" no se tiene en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca LENOVO en el nombre de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

El Experto quiere hacer notar que el Demandado es administrador único de la empresa que cuenta con la denominación social "Maslenovo, S.L.". Sin embargo, siendo su registro posterior a los derechos Previos de la Demandante, no cabe concluir el Demandado automáticamente es titular de derechos o intereses legítimos a los efectos de este segundo requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.12.1.

Por otra parte, se ha acudido al test "Oki Data" conforme a la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.* Caso OMPI No. [D2001-0903](#). Según este test, la oferta de servicios realizada por un demandado que utiliza un nombre de dominio que incluye una marca, en este caso LENOVO, cabría reputarla como de buena fe siempre que se den determinadas circunstancias. De éstas, nota el Experto que el Demandado sí ha vendido algunos productos ajenos a la marca LENOVO de la Demandante lo que determinaría la falta de superación del test. Pero es más, el Demandado incumple la obligación que de forma prominente, clara y, evidente deje constancia de la relación entre las partes en el sitio web al que redirige el nombre de dominio en disputa. En el presente caso el Demandado ha dejado constancia de esta circunstancia de forma residual y nada evidente como ha sido un enlace a pie de página poco visible. Por ello, considera el Experto que no se ha superado el test "Oki Data" en el presente caso y por ende, no cabe considerar legítimo el uso realizado.

En definitiva, con base a las alegaciones de las partes y las pruebas presentadas, el Experto considera cumplido este segundo requisito en los términos fijados por el artículo 2 del Reglamento.

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

Este requisito establece la obligación del demandante de demostrar, con carácter alternativo, que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

El registro del nombre de dominio en disputa tuvo lugar el 21 de noviembre de 2013, es decir, nueve días después de la fecha del acuerdo para la distribución de los productos LENOVO. Observa el Experto que las partes no han aportado el texto íntegro del citado documento y tampoco consta que la Demandante haya reprochado al Demandado dicho registro sino hasta la fecha presente. El Experto no tiene evidencias suficientes para concluir que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de mala fe. Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa, el Experto entiende que la venta de productos ajenos al Demandante por el Demandado no puede reputarse como un uso de buena fe en los términos del Reglamento y decisiones anteriores tal y como se expone en el requisito anterior.

Adicionalmente, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión a la marca notoria de la Demandante, y al no dejar constancia de forma prominente, clara y evidente de la relación entre las partes en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa, puede inducir a errores o riesgos de confusión en los usuarios de Internet. Así el Demandado a través de un nombre de dominio confusamente similar, en una web en la que de manera prominente se reproduce "+LENOVO", estaría atrayendo de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del 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.

Además, cabe la posibilidad de que la inclusión del nombre de dominio en disputa en las listas de amenazas afecte a la reputación, o produzca un daño en la imagen de la marca LENOVO. Si bien aun cuando dicha inclusión no fuera consecuencia de una acción específica o directa del Demandado, el Experto no puede obviar que dicha inclusión podría afectar a la percepción de la marca LENOVO de aquellos usuarios de Internet que lleguen a dicha página web bloqueada. Por cuanto antecede debe reputarse el uso como de mala fe en los términos del Reglamento y por ello, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 23 de septiembre de 2023