

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ALUCOIL S.A.U. c. Yuxin Wu

Caso No. D2023-4502

1. Las Partes

La Demandante es ALUCOIL S.A.U., España, representada por Roeb y Cia., S.L., España.

El Demandado es Yuxin Wu, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <alucoileurope-larsonlarcore.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es 10dencehispahard, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de octubre de 2023. El 2 de noviembre de 2023 el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de noviembre de 2023 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 3 de noviembre de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 7 de noviembre de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre de 2023.

El Demandado no contestó a la Demanda, pero envió correos electrónicos el 3 de noviembre de 2023 y el 9 de noviembre de 2023. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de diciembre de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una compañía española que opera internacionalmente y está especializada en la fabricación de materiales metálicos para la edificación, transporte e industria.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios sobre ALUCOIL, LARSON y LARCORE en diferentes jurisdicciones. A modo de ejemplo, la Demandante es titular de las siguientes marcas ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO):

- ALUCOIL con número de registro 802454 concedida el 17 de agosto de 1999.
- LARCORE con número de registro 4306791 concedida el 16 de febrero de 2006.
- LARSON con número de registro 6654974, concedida el 26 de noviembre de 2008.

El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 29 de marzo de 2023 y se encuentra inactivo.

El Demandado es aparentemente administrador de la compañía mercantil “Alucoil Europe Larson Larcore, Sociedad Limitada” con objeto social dedicado a la fabricación de estructuras metálicas y sus componentes. Sin embargo, no existe relación entre las partes ni existe autorización por la Demandante a favor del Demandado para el uso de las marcas de su titularidad en el nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante manifiesta que el nombre de dominio en disputa reproduce sus marcas por lo que el nombre de dominio es idéntico a la unión de ALUCOIL, LARSON y LARCORE. El término “europe” es un término geográfico que carece de distintividad.

Además, señala que es impensable que el Demandado sea conocido por cualquier de sus marcas o, por el nombre de dominio, habida cuenta de su uso desde hace casi veinte años en numerosos países.

El registro del nombre de dominio en disputa aboca a concluir que el registro fue de mala fe porque las marcas son ampliamente reconocidas en todo el mundo y, por ello, no cabe que fuera por casualidad, sino más bien por el conocimiento previo que tenía de ellas el Demandado.

La Demandante considera que existe una probable intención del Demandado de ofrecerle la compra o cesión de alguna manera el nombre de dominio en disputa o, incluso, a un competidor por un valor que excede los costes documentados relacionados con aquél.

Nota la Demandante que las partes del procedimiento son competidores y, por tanto, el uso del nombre de dominio como cuenta de correo electrónico puede llevar a confusión aparentando ser el Demandado o incluso para llevar a cabo actividades de phishing.

También considera la Demandante que existe un riesgo evidente de confusión a la vista de la reproducción de sus tres marcas en el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. No obstante, de forma informal, vía correo electrónico, manifestó haber firmado un documento para consentir el traslado de la titularidad del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(f) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado no implica per se una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en 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. Sobre el correo del Demandado manifestando haber firmado la transferencia del nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que la contestación del Demandado debe considerarse una aceptación a la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante, pero a la vista de la informalidad de esa contestación considera apropiado analizar los tres requisitos.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

A la vista del expediente, el Experto considera que la Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca comercial o de servicio a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1. Es aceptado que el primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. Y para ello la prueba de identidad o similitud confusa conlleva una comparación razonada, pero relativamente sencilla entre la marca registrada del demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto concluye que las marcas ALUCOIL, LARSON o LARCORE están reproducidas en su totalidad en el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con las marcas a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Igualmente, la adición de otros términos como ocurre en este caso, “europe” o la inclusión de un guión en el nombre de dominio en disputa no impiden llegar a la conclusión de la existencia de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante a los efectos de la Política. En este sentido, [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

En definitiva, el Experto da por cumplido el primer requisito.

C. Derechos o intereses legítimos

La Política ofrece en su artículo 4(c) una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Mientras la carga de la prueba en los expedientes UDRP corresponde al demandante, los expertos han reconocido la dificultad o imposibilidad en ocasiones de probar la falta de derechos o intereses legítimos del demandado por tratarse de un hecho negativo cuyas pruebas se van a encontrar normalmente en poder del demandado. Por ello, se ha interpretado que el demandante tiene la obligación de demostrar *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. De alcanzar el demandante esta demostración *prima facie*, se revierte la carga de la prueba al demandado quien deberá aportar las pruebas suficientes para demostrar su derecho o interés legítimo. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.11.

Visto el expediente, el Experto considera que la Demandante ha demostrado *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha contestado a la Demanda y, tampoco ha aportado prueba relevante que pudiera demostrar derechos o intereses a su favor, tal y como se establece en la Política o, mediante otro medio de prueba.

De hecho, ninguna de las circunstancias que recoge la Política para demostrar derechos a favor del Demandado resultan de aplicación en este caso. Además, el Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa puede conllevar un riesgo de afiliación con las marcas de la Demandante. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En atención a lo expuesto, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha demostrado que las partes de este procedimiento son competidores y que sus marcas se encuentran reproducidas en el nombre de dominio en disputa. Siendo así resulta y en la balanza de probabilidades el Experto considera altamente improbable que el Demandado no conociera con anterioridad la existencia de la Demandante y sus marcas al momento del registro. Por ello, además, resulta de aplicación el supuesto descrito en el párrafo 4(b)(iii) según el cual se califica de mala fe cuando el demandado ha registrado el nombre de dominio principalmente con el fin de perturbar la actividad empresarial de un competidor.

Por lo demás, el Experto ha comprobado como el nombre de dominio en disputa no resuelve en la actualidad a un sitio web activo sino en una página que muestra lo siguiente: “No se puede acceder a este sitio web.” Nota el Experto que aplica la doctrina del uso pasivo para calificar el registro como de mala fe. En este caso, el silencio del Demandado a explicar las razones por las que registró el nombre de dominio en disputa, el hecho de ser ambas partes competidores o la utilización de un servicio de privacidad para ocultar su identidad, determinan la aplicación de esta doctrina. Véase *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#) y la Sinopsis OMPI 3.0, sección 3.3.

En estas circunstancias el Experto considera que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en los términos de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <alucoileurope-larsonlarcore.com> sea transferido al Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 27 de diciembre de 2023