

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Molecor Tecnología, S.L. c. Arlene Johnson
Caso No. D2024-2894

1. Las Partes

La Demandante es Molecor Tecnología, S.L., España, representada por PONS IP, España.

La Demandada es Arlene Johnson, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el/los Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <molecorr.com>.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Dynadot Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de julio de 2024. El 16 de julio de 2024, el Centro envió al Registrador, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de julio de 2024, el Registrador transmitió por correo electrónico al Centro su respuesta de verificación revelando el registrante y la información de contacto del nombre de dominio en disputa que difería de la Demandada (Desconocido Registry Domain ID: 2849424533_DOMAIN_COM-VRSN) y de la información de contacto que figuraba en la Demanda. El Centro envió una comunicación por correo electrónico a la Demandante el 18 de julio de 2024 proporcionando la información relativa al registrante y a los datos de contacto divulgados por el Registrador, e invitando a la Demandante a presentar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 22 de julio de 2024.

El 18 de julio de 2024, el Centro informó a las partes, en español e inglés, que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El 22 de julio de 2024, la Demandante confirmó su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento. La Demandada no presentó ningún comentario a la solicitud de la Demandante.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada satisfacía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “Política uniforme”), 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 24 de julio de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de agosto de 2024. El Demandado no presentó ninguna contestación. En consecuencia, el Centro notificó la falta de contestación del Demandado el 15 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como único miembro del Grupo Administrativo de Expertos en este asunto el 21 de agosto de 2024. El Centro nombró a Martin Michaus Romero como Experto el 21 de agosto de 2024. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, requerida por el Centro para asegurar el cumplimiento del párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la demanda y con el apoyo en los documentos respectivos anexos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

- 1.- La Demandante es una compañía española especializada en soluciones para infraestructura, saneamiento y edificación, cuyas tuberías y accesorios se comercializan en más de 30 países en el mundo.
- 2.- Fue fundada en 2006 y desde entonces su exponencial crecimiento y mejora continua en el avance de soluciones eficientes e innovadoras para el desarrollo de tecnología para la fabricación de tuberías de PVC Orientado, la han convertido en líder del sector.
- 3.- Cuenta con ocho centros productivos y cuatro sedes comerciales en el mundo. Las cinco plantas que se encuentran ubicadas en España, dos de ellas en Madrid, en Getafe y Loeches y otras tres en Guadalajara, Ciudad Real y Málaga (Alovera, Alcázar de San Juan y Antequera respectivamente).
- 4.- En la planta de Getafe se desarrolla la fabricación de tecnología de PVC-Orientado y está la sede de I+D y en el resto de sus plantas se fabrican soluciones para edificación, saneamiento y drenaje y abastecimiento y distribución.
- 5.- Su presencia internacional se encuentra en Richards Bay (Sudáfrica) Mediante un Joint Venture (JV) establecida en 2006 con Sizabantu, socio de la Demandante y unos de los distribuidores líderes en el mercado sudafricano.
- 6.- La Demandante tiene presencia en Kuantam (Malasia) mediante la participación en una fábrica de PVC-Orientado que cuenta con tres líneas de producción establecida en 2014.
- 7.- La fábrica de Latinoamérica, está basada en Asunción (Paraguay) con el Consorcio Molecor-Titán, y cuenta con tres comercializadoras: Molecor Maroc, Molecor-Perú y Molecor France.
- 8.- Es titular de la marca MOLECOR y diseño y cuenta con 27 registros de marca en distintas partes del mundo y todos ellos solicitados con fecha anterior al nombre de dominio en disputa.

En efecto cuenta con:

- A.- Marca de la Unión Europea, No 006643969, registrada el 21 de enero de 2009 , en clases 17,19 y 42
- B.-Marca de Reino Unido, No UK00906643969 registrada el 21 de enero de 2009, en clases 17,19 y42.
- C.-Marca Internacional No 1576363, registrada el 15 de enero de 2021 , en clases 17, 19 y 42.

Tiene registrado desde el 5 de junio de 2006 el nombre de dominio <molecor.com> el cual realiza operaciones comerciales.

El nombre de dominio en disputa <molecorr.com>, fue registrado el 25 de enero de 2024 y fue utilizado para operar varias direcciones de correo electrónico con la finalidad de suplantar la identidad de empleados de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

La Demandante sostiene en sus alegaciones que:

1.- El nombre de dominio en disputa es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante y fue registrado el 25 de enero del 2024, fecha posterior a la solicitud y registro de las marcas de la Demandante.

2.- La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa ni es comúnmente conocido en el mercado a través de este. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso del nombre de dominio en disputa.

3.- La Demandante no tiene conocimiento de pruebas que la Demandada haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para utilización legítima y legal del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos.

4.- El nombre de dominio en disputa fue registrado no solo con el fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio comercial de la Demandante, sino también para suplantar la identidad del responsable del área de cobro, de la Demandante, toda vez que se usó un correo electrónico asociado al nombre de dominio en disputa simulando ser el un correo electrónico corporativo “[...]@molecor.com”, indebidamente y con ello ha estafado a uno de los clientes de la Demandante identificado como “MARTONI SPA”.

5.- El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe puesto que la demandada tenía conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca MOLECOR, tomando en cuenta la antigüedad de la marca y amplia difusión que ha hecho la Demandante de la misma.

B. La Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Idioma del Procedimiento

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro sujeto a la autoridad del experto de determinar lo contrario teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

El acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en inglés. La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea en español, lo anterior considerando el nombre de dominio en disputa ha sido usado para enviar una serie de correos electrónicos fraudulentos, suplantando la identidad de personas con nacionalidad española; conductas que han sido denunciadas ante la Policía Nacional española y la policía italiana.

De acuerdo con los antecedentes, el Experto Único considera que se dan en el presente caso, razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español. En consecuencia, el Experto Único procede de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 (a) del Reglamento y resolverá la demanda

teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la política, el reglamento y cuales quiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

A. Identidad o similitud confusa

La prueba (o umbral) para la similitud confusa, implica una comparación razonada pero relativamente directa entre la marca comercial del demandante y el nombre de dominio en disputa. Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, Tercera Edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)"), sección 1.7.

Basado en las constancias, la Demandante demostró tener derechos sobre la marca MOLECOR para los fines de la política ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1). El nombre de dominio en disputa <molecorr.com> es confusamente similar a la marca MOLECOR, ya que reproduce íntegramente la marca de la Demandante.

Cabe señalar que el dominio genérico de nivel superior ".com" es un requisito de carácter técnico que carece de relevancia para el análisis en este caso. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante para los fines previstos en la Política ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) sección 1.7).

A juicio del Experto, la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la demanda, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada; o,

iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, la Demandante demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa.

En este orden de ideas, la Demandada no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Demandada con la marca de la Demandante; (ii) que la Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparece en el nombre de dominio en disputa; y, (iii) que la Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar la Demandada para rebatir el caso prima facie de la Demandante, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso del nombre de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo con las alegaciones por parte de la Demandante, las cuales no fueron refutadas por la Demandada, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado con la intención de crear el correo electrónico “[...]@molecorr.com”, para suplantar la identidad del, responsable del área de cobros de la Demandante en comunicaciones con la sociedad italiana MARTONI SPA, la cual tenía pendiente con la Demandante varias facturas por los productos adquiridos.

Por otra parte, el nombre de dominio en disputa se ha utilizado para operar varias direcciones de correo electrónico relacionadas con el nombre de dominio en disputa, con la finalidad de suplantar la identidad de empleados de la Demandante para engañar a los clientes de este, con objeto de desviar los pagos de dicho cliente hacia otra cuenta bancaria.

En vista del uso descrito del nombre de dominio en disputa, y ante la ausencia de contestación, por parte de la Demandada, el Experto Único considera, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior, resulta evidente el uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en disputa que reproduce la marca “MOLECOR” de la Demandante, con la intención de cometer conductas fraudulentas y por ende ilegales.

Por todo lo anterior, el Experto Único considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo a la Política es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o,

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Con base a las constancias en el expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por la Demandada de mala fe, tomando en cuenta que:

1.- El nombre de dominio en disputa, reproduce indebidamente la marca MOLECOR de la Demandante, junto con el hecho de que la historia de la Demandante se remonta a dieciocho años de presencia en el mercado internacional y que sus registros de marca en distintas partes del mundo, incluyendo México se concedieron, el más antiguo (en el año de 2008), con anterioridad al nombre de dominio en disputa, lo que sirve para concluir que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe.

2.- La Demandada tenía o debía tener conocimiento de la existencia de la Demandante y de sus actividades, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo hizo no solo para

aprovecharse del buen nombre y prestigio de la misma, sino para incurrir en conductas fraudulentas, que fueron denunciadas a la Policía Nacional por la Demandante.

3.- La Demandada ha registrado el nombre de dominio en disputa <molecorr.com> y creado la dirección de correo electrónico “[...]@molecorr.com”, desde la que ha enviado correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de un empleado de la Demandante y utilizarlo para engañar a un cliente de la Demandante, consiguiendo así ilícitamente que este le hicieran una transferencia por la cantidad de EUR 288.060.29 los cuales correspondían a facturas por servicios prestados por la Demandante.

4.- Estos hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional española, comisaría de Getafe, atestado no 13329/24 con fecha 10 de junio de 2024 por ambas partes; tanto por el responsable de cobros de la Demandante como afectado por la suplantación de identidad y del responsable de exportación como afectado por la suplantación de identidad de su compañero y la empresa italiana MARTONI como cliente, que resultó estafada a través de dicho correo electrónico

5.- La Demandada no dio contestación formal a la Demanda, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

Lo anterior robustece la convicción del Experto, de que la Demandada registró y usó el nombre de dominio en disputa de mala fe y no solo quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Demandante, sino que incurrió en conductas fraudulentas y por ende ilícitas afectando con ello a la Demandante. La Demandada ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <molecorr.com> sea transferido a la Demandante.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: 4 de septiembre de 2024