

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Soler & Palau Ventilation Group S.L. c. Suministros Industriales Moreno S.L.U.

Caso No. D2024-2921

1. Las Partes

La Demandante es Soler & Palau Ventilation Group S.L., España, representada por AB Asesores Propiedad Industrial e Intelectual S.L.P., España.

La Demandada es Suministros Industriales Moreno S.L.U., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <solerypalau24.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de julio de 2024. El 18 de julio de 2024 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de julio de 2024, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante.

El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de julio de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de agosto de 2024. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de agosto de 2024.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de agosto de 2024. 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 titular de los siguientes registros de marca:

- Registro de marca español 2830827 SOLER PALAU (fig), solicitada el 9 de julio de 1964 y concedido el 8 de junio de 1967 para productos de las clases 7, 9 y 11.

- Marca de la Unión Europea 5163274 SOLER & PALAU VENTILATION GROUP, solicitada el 12 de junio de 2006 y concedida el 6 de agosto de 2007 para productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 37 y 39.

Es igualmente titular de diversos registros de marca españoles sobre el logo S&P.

El nombre de dominio en disputa de registrado con fecha 5 de febrero de 2024 y aloja una página web en la que aparecen las marcas SOLER PALAU y S&P y se contienen indicaciones como “Tienda Online de venta de productos Soler&Palau”, “Tarifa Soler&Palau 2024” o “Principios de la compañía Soler&Palau”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- El nombre de dominio en disputa guarda una gran similitud con el nombre de dominio de la Demandante <solerpalau.es> y comparte el elemento “soler palau” que caracteriza los registros de marca titularidad de la Demandante. El número añadido, 24, es genérico y carece de distintividad.

- El nombre de dominio en disputa <solerypalau24.com> incorpora las marcas SOLER PALAU de la Demandante, las cuales además se corresponden con los apellidos de sus fundadores, D. Eduardo Soler y D. José Palau.

- La Demandada es una entidad mercantil totalmente ajena a la Demandante que se vale del nombre de dominio en disputa para atraer a su página web de manera engañosa a los consumidores en la falsa creencia de que a través de la misma se ofrecen y comercializan productos originales de la Demandante por un distribuidor oficial, lo que en ningún modo es así.

- La ausencia de interés legítimo de la Demandada ha sido reconocida ya en el anterior procedimiento administrativo con ocasión del cual se canceló el nombre de dominio <todosolerpalau24.es> registrado por la misma sociedad.

- La Demandada es perfecta conocedora de las marcas de la Demandante y de que carece de su autorización para utilizar las mismas, siendo reincidente en su conducta consistente en registrar un nombre de dominio que incluye las marcas de la Demandante sin contar con autorización de la misma, pues ya recibió una decisión desfavorable en el caso referido al nombre de dominio <todosolerypalau24.es>.

- En relación con esta conducta de la Demandada, se recibieron en el email de contacto de la página web de la Demandante varios correos electrónicos de adquirentes de productos de los ofrecidos por la misma a través de la página web “www.todosolerpalau24.es” quejándose de haberlos pagado y no haberlos recibido, en el erróneo convencimiento de que esa página web era responsabilidad de la Demandante.

- Pese a la decisión desfavorable recibida en el citado procedimiento anterior, la Demandada, en lugar de cesar en su conducta, el 5 de febrero de 2024, es decir, sólo seis días después de la cancelación del referido nombre de dominio <todosolerpalau24.es>, procedió a registrar el nombre de dominio en disputa <solerypalau24.com>, que presenta una gran similitud con el anteriormente cancelado, utilizando nuevamente las marcas de la Demandante sin su consentimiento y ello no obstante tener perfecto conocimiento de esos registros y de su negativa a que sean utilizados por la Demandada.

- En la página web de la Demandada se utilizan las marcas SOLER PALAU y S&P de la Demandante, además de la leyenda "Tienda Online de venta de productos Soler&Palau", generando engaño y confusión entre los consumidores.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea cancelado.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de una Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el experto considere aplicables.

Los presupuestos para la estimación de una Demanda contenidos en el artículo 4(a) de la Política son:

- que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

El nombre de dominio en disputa <solerypalau24.com> resulta claramente confusamente similar con la marca SOLER PALAU de la Demandante, que se reproduce íntegramente y es fácilmente reconocible, a la que se añade el número 24 y la conjunción copulativa "y", habitualmente utilizada también por la Demandante.

De acuerdo con la sección 1.8 de 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](#)"), los Expertos consideran que cuando la marca de la Demandante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos no impediría la conclusión de que existe identidad o similitud confusa a efectos del primer elemento. Lo mismo sucede con los números, como se indicó en *F. Hoffmann-La Roche AG v. Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan*, Caso OMPI No. [D2015-2316](#).

Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

La Demandante ha acreditado al menos prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Demandante alega (i) que la Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios; por el contrario, se ha utilizado para hacerse pasar por la Demandante, (ii) la Demandada no es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa y (iii) la Demandada no está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal de nombre de dominio en disputa, sino que lo utilizó para generar confusión con la Demandante.

Atendiendo a la ausencia de contestación a la Demanda y a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, la Demandada no ha refutado las alegaciones sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) y los criterios recogidos en decisiones como *OSRAM GmbH v. Mohammed Rafi/Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2015-1149](#)).

En definitiva, este Experto considera concurre la segunda de las circunstancias previstas en la Política.

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

La Demandante hace sólidas alegaciones y aporta evidencia que demostraría que la Demandada se hacía pasar de forma fraudulenta por la Demandante.

La página web de la Demandada no sólo utiliza de forma destacada las marcas SOLER PALAU y S&P de la Demandante, sino que se contienen indicaciones como “Tienda Online de venta de productos Soler&Palau”, “Tarifa Soler&Palau 2024” o “Principios de la compañía Soler&Palau”, que lógicamente transmiten el mensaje de que se trata de una página oficial de la Demandante, produciéndose por tanto una clara usurpación.

A la vista de ello, el Experto considera que concurre claramente mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa y que esta conducta resulta claramente subsumible en la circunstancia acreditativa de la mala fe incluida en el apartado (iv) del párrafo 4(b) de la Política:

“(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.”

Numerosas decisiones del Centro han considerado prueba de mala fe a efectos de la Política el hecho de que el demandado haya tratado deliberadamente de crear la impresión de que su página web está relacionada con el demandante y sus marcas, presumiblemente con el fin de obtener un beneficio económico. En este sentido, *LeSportsac, Inc. v. Yang Zhi*, Caso OMPI No. [D2013-0482](#); *trivago GmbH v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Alberto Lopez Fernandez, Alberto Lopez*, Caso OMPI No. [D2014-0365](#); o *Ebel International Limited v. Alan Brashear*, Caso OMPI No. [D2017-0001](#).

La mala fe de la Demandada queda igualmente refrendada por la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa fue registrado pocos días después de la decisión dictada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España en el procedimiento referido a nombre de dominio <todosolerypalau24.es>, en la que ya se había reconocido con claridad la mala fe en la actuación de la Demandada.

Por todo ello, este Experto considera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4(b) de la Política, ha quedado acreditada la mala fe de la Demandada en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

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 <solerypalau24.com> sea cancelado.

/José Ignacio San Martín Santamaría/

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto Único

Fecha: 6 de septiembre de 2024