

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

OC Oerlikon Corporation AG c. NORIS

Caso No. DCO2022-0082

1. Las Partes

La Demandante es OC Oerlikon Corporation AG, Suiza, representada por BrandIT Legal AB, Suiza.

El Demandado es NORIS, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <oerlikon.com.co>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Mi.Com.Co (Central Comercializadora de Internet S.A.S).

3. Iter Procedimental

La Demanda en inglés se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de septiembre de 2022. El 29 de septiembre de 2022 el Centro envió a Mi.Com.Co (Central Comercializadora de Internet S.A.S) vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Después de varios recordatorios, el 22 de octubre de 2022, el Registrador envió al Centro, vía 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 25 de octubre de 2022, 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 el 28 de octubre de 2022. De acuerdo con la información recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el español. El 28 de octubre de 2022, la Demandante confirmó su solicitud para que el inglés sea el idioma del procedimiento. El Demandado no se pronunció respecto al idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda y 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 3 de noviembre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de noviembre de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de diciembre de 2022. 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.

Idioma del procedimiento

De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

En el presente caso el idioma del acuerdo de registro es el español.

La Demanda se presentó en inglés y la Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento sea el inglés. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, este Experto acepta la Demanda presentada en inglés pero dicta la presente decisión en español.

Por lo demás, las comunicaciones del Centro al Demandado han sido bilingües español-inglés en todo momento, por lo que en ningún caso se ha producido indefensión.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de numerosos registros de marca en diversos países sobre la denominación OERLIKON, entre ellos los siguientes:

- Marca internacional OERLIKON No. 927142, registrada el 26 de mayo de 2006 para productos y servicios de las clases 4, 7, 9, 12, 40 y 42;
- Marca internacional OERLIKON (fig.) No. 919377, registrada el 26 de mayo de 2006 para productos y servicios de las clases 7, 9, 12, 40 y 42;
- Marca internacional OERLIKON (fig.) No. 965695, registrada el 5 de julio de 2007 para productos y servicios de las clases 6, 7, 8, 12, 19, 35, 37 y 42;
- Marca internacional OERLIKON No. 1541931A, registrada el 28 de abril de 2020 para productos y servicios de las clases 7, 9, 37 y 42;
- Registro de marca en México OERLIKON No. 1018317, registrada el 17 de diciembre de 2007 para productos de la clase 9;
- Registro de marca en México OERLIKON (fig.) No. 1856043, registrada el 8 de marzo de 2018 para productos de la clase 6; y
- Registro de marca en Estados Unidos de América OERLIKON (fig.) No. 4293850, registrada el 26 de febrero de 2013 para productos y servicios de las clases 7, 9 y 42.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 19 de julio de 2022. En la actualidad no resuelve a ninguna página activa. De conformidad con la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de

dominio en disputa se utilizaba para realizar ofertas de trabajo supuestamente en nombre de la Demandante para después obtener pagos de dinero por los candidatos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- La Demandante es titular de las marcas OERLIKON antes citadas. La Demandante forma parte del grupo Oerlikon que diseña tecnologías y soluciones innovadoras para dotar a los productos de funciones. Las soluciones de alta tecnología líderes del grupo Oerlikon están diseñadas para aplicaciones en mercados en crecimiento, como la industria del automóvil, la aeroespacial, la energía, la industria de herramientas y la fabricación aditiva.

- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca OERLIKON.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no es conocido por el nombre de dominio en disputa y la Demandante no le ha autorizado ni licenciado para usar sus marcas. El nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado para una oferta de buena fe de productos y servicios sino que, por el contrario, ha sido utilizado por el Demandado para hacerse pasar por mandante enviando correos electrónicos fraudulentos (“*phishing*”) con ofertas de trabajo falsas tratando de obtener pagos por parte de los candidatos.

- El Demandado actuó y actúa de mala fe, ya que solicitó y obtuvo el registro de un nombre de dominio sabiendo que el mismo contenía marcas comerciales famosas de un tercero y siendo consciente por tanto del consecuente riesgo de confusión. El nombre de dominio en disputa fue registrado y posteriormente utilizado con el fin fraudulento de hacerse pasar por la Demandante y obtener ganancias ilegítimas de los usuarios de Internet.

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

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 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 párrafo 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 reproduce con absoluta identidad la marca OERLIKON de la Demandante. El nombre de dominio es idéntico a la marca de la Demandante.

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

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado 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 del Demandado en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, la Demandante alega (i) que el Demandado 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 generando confusiones para obtener de forma fraudulenta pagos por parte de los usuarios de Internet interesados en trabajar para la Demandante, (ii) el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa y (iii) el Demandado no está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sino que lo utilizó para generar confusión con la Demandante y obtener con ello un lucro económico de forma fraudulenta.

Atendiendo a la ausencia de contestación a la Demanda y a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, el Demandado 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 de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("[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](#)).

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. En general, los grupos de expertos de la UDRP han considerado que los nombres de dominio idénticos a la marca de un demandante conllevan un alto riesgo de afiliación implícita (ver sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

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 ha aportado evidencia suficiente que demostraría que el Demandado se hacía pasar de forma fraudulenta por la Demandante con el fin de obtener un lucro económico, lo que ha generado perjuicios a algunas personas interesadas en trabajar para la Demandante.

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 está relacionado 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](#).

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 del Demandado 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 Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <oerlikon.com.co> sea transferido a la Demandante.

/José Ignacio San Martín Santamaría/

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto Único

Fecha: 20 de diciembre de 2022