

DECISIÓN DEL EXPERTO

WEIR ENGINEERING SERVICES LIMITED c. Z.K.

CASO NO. DES2024-0031

1. Las Partes

La Demandante es Weir Engineering Services Limited, Reino Unido, representada por Group Trade Mark Counsel, Australia.

El Demandado es Z.K., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <weir.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es y el Registrador es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de agosto de 2024. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de agosto de 2024, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 28 de agosto de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de septiembre de 2024. 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 18 de septiembre de 2024.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 20 de septiembre de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, fundada en Escocia en 1871, es parte de grupo de ingeniería The Weir Group PLC, que opera a nivel internacional en más de 50 países, emplea aproximadamente 12.000 personas y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, como parte del índice FTSE 100. La Demandante y su grupo operan bajo la marca WEIR, que tiene su origen en el apellido de los hermanos fundadores de la compañía, George y James Weir. La Demandante fabrica bombas y válvulas para motores de barcos, oleoductos y otros equipos para la industria pesada.

La Demandante y su grupo son titulares de un elevado número de registros marcarios relativos a su marca WEIR, incluyendo:

- La Marca Española No. 0180081, WEIR, denominativa, registrada el 7 de enero de 1947, en las clases 7 y 11;
- La Marca Española No. 0407311, WEIR, denominativa, registrada el 18 de diciembre de 1962, en las clases 7 y 11;
- La Marca de la Unión Europea No. 000490797, WEIR, denominativa, registrada el 17 de diciembre de 1999, en las clases 7, 11 y 37;
- La Marca de la Unión Europea No. 011297751, WEIR, denominativa, registrada el 26 de octubre de 2012, en las clases 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 35, 37, 39, 40, 42 y 45;
- La Marca China No. 806485, WEIR, denominativa, registrada el 14 de enero de 1996, en la clase 7; y
- La Marca China No. 11754181, WEIR, denominativa, registrada el 21 de enero de 2019, en la clase 17.

(En adelante nos referiremos a estas marcas de forma conjunta como la “marca WEIR”).

Decisiones anteriores bajo la Política UDRP han reconocido el carácter renombrado a nivel internacional de la marca WEIR, véase, por ejemplo, *Weir Engineering Services Limited c. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Contact ID: 16196829 Fahn Meshack*, Caso OMPI No. D2019-2006.

La Demandante y su grupo son también titulares de varios nombres de dominio relativos a su marca WEIR y de una extensión exclusiva relativa a la misma (“.weir”), incluyendo <global.weir> (registrado el 5 de enero de 2016), que alberga su página web corporativa y <weir.com.es> (registrado en 30 de septiembre de 2004).

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de marzo de 2024 y se resuelve a una página de parking de Sedo que indica que el mismo se encuentra a la venta por un precio de USD 9.400. De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, anteriormente el nombre de dominio en disputa se encontraba a la venta por un importe de USD 20.161,91.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que concurren en el presente caso los requisitos cumulativos exigidos por el Reglamento para la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

En particular, entiende la Demandante que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca y el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que no ostenta derechos sobre el término “weir” ni es comúnmente conocido por el mismo, no se encuentra autorizado para utilizar la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo

y a la venta por una suma de dinero considerable que oscila según la empresa que lo ofrezca. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe con la intención de transferirlo a la Demandante o a un competidor, por una contraprestación que excede sus costes directos documentados de registro. Además, señala la Demandante que el mismo Demandado se ha visto envuelto en otros casos anteriores en virtud del Reglamento, de la Política UDRP, o de otras políticas, en los que se ha declarado su mala fe, mostrando una conducta habitual de mala fe, conforme al siguiente cuadro de casos anteriores del Demandado:

Nombre de dominio	Marca	Caso	Decisión
<fxcm.es>	FXCM	DES2020-0048	Transferencia
<bridor.es>	BRIDOR	DES2022-0013	Transferencia
<rolls-roycemotorcars.mx>	ROLLS ROYCE RR	DMX2016-0006	Transferencia
<hotelmissoni.net>	MISSONI HOTEL MISSONI	D2011-1768	Transferencia
<groupgucci.com> <guccichildren.com> <guccisports.com>	GUCCI	D2012-0357	Transferencia
<armanibeautyusa.com>	ARMANI GIORGIO ARMANI EMPORIO ARMANI	D2012-0595	Transferencia
<millemiglia.ae>	MILE MIGLIA MIGLIA	DAE2016-0001	Transferencia
<inoa-usa.com> <thebodyshopus.com> <vichy-usa.com> <yslbeautyusa.com> <yslbeauty-us.com>	YSL BEAUTE INOA VICHY THE BODY SHOP	D2013-1264	Transferencia

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos

El artículo 2 del Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas españolas y de la Unión Europea relativas a la denominación WEIR, y la Experta ha comprobado la vigencia de las mismas, por lo que la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

El nombre de dominio en disputa incorpora de forma idéntica e íntegra la marca WEIR, y el código de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. Luego la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca WEIR a los efectos del Reglamento, estimando cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. Véanse en este sentido las secciones 1.7 y 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

B. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. De forma que correspondería al Demandado demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Demandado, sin embargo, no ha contestado a la Demanda, y, por tanto, no ha alegado ni acreditado ningún derecho o interés legítimo en relación a la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa.

La Experta nota que el nombre del Demandado no guarda relación ni similitud con el término “weir” y que nada indica, en la documentación que obra en el expediente, que el nombre de dominio haya sido utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, o en relación a cualquier otro uso legítimo con arreglo al Reglamento.

La Experta nota que el término “weir”, además de un apellido, es también una palabra inglesa, que puede ser traducida como “dique”, “presa” o “embalse”. Sin embargo, esta circunstancia, en sí misma, no determina la existencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado, sino que, para ello, sería necesario que el nombre de dominio en disputa hubiera sido utilizado de forma genuina, en relación a su significado en el diccionario, o se hubieran realizado y acreditado preparativos encaminados a tal uso genuino. Nada indica en el expediente el cumplimiento de estos parámetros. Además, entiende la Experta que, dado que el nombre de dominio en disputa utiliza el ccTLD “.es”, que se encuentra específicamente referido al mercado español, para realizar un uso genuino, en atención al significado en el diccionario de la palabra “weir”, hubiera sido más lógico utilizar el equivalente en español de esta palabra (los términos dique, pesa o embalse) en lugar del término “weir” en idioma inglés. Véase la sección 2.10.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota también que, con arreglo a lo alegado por la Demandante, el nombre de dominio en disputa alberga una página de Sedo que promociona su posible venta por importe de USD 9.400. En este sentido, la Experta considera que el registro de nombres de dominio, con fines comerciales, para su venta a terceros, es una actividad que, dentro de ciertos parámetros, puede ser considerada legítima con arreglo al Reglamento. Sin embargo, para ello es necesario que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de buena fe, por su valor en sí mismo, no en atención a una marca de un tercero y, en el presente caso, las circunstancias, en especial el carácter renombrado de la marca, apuntan a que el nombre de dominio en disputa fuera registrado y puesto a la venta en atención a su identidad con la marca renombrada de la Demandante y apuntando a la misma.

Por tanto, la Experta considera que, atendidas las circunstancias del caso y la documentación obrante en el expediente, no se puede considerar desvirtuada la acreditación prima facie presentada por la Demandante.

Adicionalmente, la Experta considera que, el nombre de dominio en disputa, siendo éste idéntico al nombre de dominio <weir.com.es> y la marca WEIR, usada en el mercado desde hace más de un siglo por la Demandante, el nombre de dominio en disputa crea un riesgo de confusión.

Por tanto, en conclusión, todas estas circunstancias llevan a la Experta a considerar que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado no ha desvirtuado el caso prima facie presentado por la Demandante.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La Experta considera que las circunstancias del caso y la propia falta de contestación del Demandado, apuntan a la mala fe en el sentido del Reglamento, es decir, a que el Demandado registró del nombre de dominio en disputa con conocimiento y apuntando a la Demandante y a su marca reputada, con la finalidad de obtener un lucro económico derivado de su venta a la Demandante o a alguno de sus competidores.

La marca WEIR ha sido usada de forma continua a nivel internacional durante hace más de un siglo y es internacionalmente reputada.

La Experta, haciendo uso de los poderes que le confiere el Reglamento, ha consultado la página web del grupo empresarial de la Demandante (“www.global.weir”), comprobando que la marca WEIR es utilizada en China, donde el Demandado se encuentra localizado. En este país la Demandante opera y cuenta con numerosas localizaciones.

La Experta ha comprobado también, mediante una búsqueda en Internet relativa al término “weir”, que ésta revela los Derechos Previos de la Demandante.

Estas circunstancias, unidas a la falta de acreditación de derechos o intereses legítimos en el Demandado, permiten concluir, a juicio de la Experta, en un balance de probabilidades, que el Demandado conocía la existencia de la Demandante y sus marcas cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, procediendo a tal registro apuntando a la marca reputada WEIR.

En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, la Experta considera que, atendidas las circunstancias del caso, el uso del mismo para albergar una página de la plataforma Sedo que anuncia su disponibilidad para la venta, por importe que excede de los costes normales de registro (USD 9.400, o, anteriormente, USD 20.161,91), ha de ser calificado como uso de mala fe. En particular, la Experta considera relevantes en este sentido las siguientes circunstancias: (i) el carácter renombrado de la marca WEIR; (ii) la identidad entre el nombre de dominio en disputa y esta marca así como con el nombre de dominio <weir.com.es>; (iii) la falta de circunstancias que acrediten un uso genuino, en relación al significado del término en inglés “weir” o de cualquier otro tipo de derechos o intereses legítimos en el Demandado; y (iv) el ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa por un precio superior a los costes normales de registro.

Por tanto, las circunstancias del caso, permiten concluir, a juicio de la Experta, que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y ha sido utilizado de mala fe, apuntando a la Demandante y a su marca, con la finalidad de obtener un lucro económico derivado de su venta a la propia Demandante o a terceros competidores.

La Experta considera, además, que esta conclusión resulta corroborada por el patrón de conducta de mala fe que muestra el Demandado, al haber sido parte como demandado en varios procedimientos anteriores con arreglo al Reglamento, la Política UDRP, y otras políticas, resueltos en favor de sus respectivos demandantes. Véase la sección 3.1.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y en la tenencia del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 5 de octubre de 2024