

DECISIÓN DEL EXPERTO

Pancera Tubi e Filtri SRL v. V.B
Caso No. DES2024-0043

1. Las Partes

La Demandante es Pancera Tubi e Filtri Srl, Italia, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es V.B., Ucrania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <panceratubi.es>.

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es.

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de octubre de 2024. El 30 de octubre de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de octubre de 2024, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del 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 5 de noviembre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de noviembre 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 26 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 29 de noviembre 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. Otras consideraciones del procedimiento

Antes de entrar en el fondo de la cuestión que se plantea en este procedimiento es necesario hacer unos razonamientos previos. En virtud del artículo 18 del Reglamento, el experto debe garantizar la igualdad de trato para las partes.

En este caso, la entidad de registro del nombre de dominio en disputa es Red.es que ha dado a conocer los datos del titular del nombre de dominio en disputa y tanto su domicilio, como los contactos técnico, administrativo y financiero se encuentran en Ucrania. Como se indica que la dirección postal del Demandado se encuentra en Ucrania, sujeta a un conflicto internacional en la fecha de esta Decisión que puede afectar la notificación de la Demanda, es apropiado que la Experta considere si el procedimiento debe continuar. Habiendo considerado todas las circunstancias del caso, la Experta considera que el procedimiento debe continuar.

El Centro envió por correo postal la notificación de la Demanda al Demandado sin éxito. Sin embargo, la Experta observa que la notificación de la Demanda se ha entregado a la dirección de correo electrónico del Demandado proporcionada por Red.es. El Demandado no se ha opuesto a la continuación del procedimiento. Asimismo, como se describe a continuación, la Experta considera que el Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe.

La Experta concluye que se les ha dado a las Partes una oportunidad justa para presentar su caso. De esta forma, el procedimiento administrativo podrá ser resuelto con la debida prontitud. Por tanto, la Experta resolverá el caso de acuerdo con estas premisas.

5. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa italiana dedicada a producir tubos, filtros y accesorios para la realización de pozos artesanos.

La Demandante es titular de diversas marcas que se citan en la Demanda como base de este procedimiento, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 009376716, PANCERA, figurativa, solicitada el 25 de septiembre de 2010 y registrada el 25 de febrero de 2011, para distinguir productos de las clases 6 y 19.

La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio actualmente en vigor:

<panceratubi.it>; <panceratubi.com>; <panceratubi.fr>; <panceratubi.com.ru>; <panceratubi.pt>; <panceratubi.com.pl>; <panceratubi.ro>; <de.panceratubi.com>; <ae.panceratubi.com>; <mk.panceratubi.com>; <bg.panceratubi.com>.

También ha sido titular del nombre de dominio <panceratubi.es> que fue registrado el 18 de junio de 2018 y se renovó hasta 19 de junio de 2023, no siendo renovado posteriormente, lo que significa que tuvo vigencia hasta el 19 de junio de 2024.

El nombre de dominio en disputa <panceratubi.es> fue registrado el 29 de junio de 2024, sólo diez días después de que la Demandante no renovara el nombre de dominio <panceratubi.es>. El nombre de dominio en disputa dirige a una web de citas fraudulenta.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que desde 1976 produce tubos, filtros y accesorios para la realización de pozos artesanos, habiendo crecido hasta poseer actualmente 7.000 m2 de superficie. Argumenta que asesora al cliente desde el momento de la oferta hasta el final de entrega del material. Asegura que desde el año 2013 tiene una sólida actividad comercial en España.

La Demandante se refiere a los diversos registros de marca de los que, entre otros, es titular y a sus nombres de dominio. Todos los cuales han sido ya relacionados en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

En cuanto a la comparación entre su marca y el nombre de dominio en disputa <panceratubi.es> afirma que éste es altamente similar a su marca PANCERA ya que “tubi” es un término italiano que se refiere a la concreta actividad de la Demandante (“tubos”), no aporta distintividad al conjunto y que, además, forma parte de su razón social, sugiriendo una asociación con el origen empresarial de la Demandante ya que el nombre de dominio <panceratubi.es> había pertenecido a ésta.

Todo ello, lleva a la Demandante a concluir que existe un gran riesgo de confusión entre su marca PANCERA y el nombre de dominio en disputa <pancertubi.es>, dando por cumplido el primer requisito del Reglamento.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no es titular de un registro de marca con la denominación “pancera” ni es comúnmente conocido por dicha denominación. Además, asegura que el Demandado no ha tenido ni tiene relación alguna con ella y no es licenciatarario ni autorizado por la Demandante para usar ese término.

Por tanto, la Demandante considera que ha probado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, por lo que es éste el que tiene la carga de probar su existencia. Sin embargo, el Demandado no ha contestado a la Demanda.

Respecto a la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, la Demandante entiende que el Demandado conocía la marca de aquélla ya que la Marca de la Unión Europea PANCERA tiene efectos desde 2010 mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en junio de 2024. Además, todos los resultados del buscador Google sobre el vocablo “pancera” están relacionados con la Demandante. Afirma que este vocablo es un término de fantasía que carece de significado en cualquier lengua. A todo ello, añade que el Demandado nunca ha desarrollado una actividad de buena fe a través del nombre de dominio en disputa, sino que éste dirige a una página de citas fraudulenta, lo cual ha sido considerado en decisiones bajo la Política UDRP como registro de mala fe. Y, por último, la Demandante argumenta que hay que tener en cuenta que ya fue titular del nombre de dominio <panceratubi.es> y que registrar este mismo nombre de dominio por el Demandado es una prueba más de la mala fe.

La Demandante termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

7. Debate y conclusiones

La presente decisión se establece sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política UDRP, por lo que la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta 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. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. La Demandante posee Derechos Previos, a los efectos del Reglamento.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca de la Demandante PANCERA es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa <panceratubi.es>. El hecho de que el Demandado haya añadido el vocablo “tubi” no es obstáculo para considerar la existencia de confusión. En este sentido, la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) establece que cuando la marca en cuestión sea reconocible dentro del nombre de disputa, la adición de un término descriptivo no impide la constatación de la posible confusión, lo cual sucede en el caso actual.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podía haber alegado sus razones para registrar el nombre de dominio en disputa.

La composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Demandante ya que incorpora la palabra italiana “tubi”, que significa “tubos”, y que precisamente describe la principal actividad de la Demandante. Sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado ni licenciado para usar su marca como nombre de dominio. Tampoco se observa que antes de la notificación de la Demanda, el Demandado haya hecho una oferta de buena fe de bienes o servicios ni preparativos para ello. Por el contrario, el Demandado tiene alojado el nombre de dominio en una web que ofrece un contenido fraudulento, lo que no puede conferir derechos o intereses legítimos a un Demandado.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe, como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de proceder a dicho registro, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si dicha marca es anterior o no al referido registro.

En los Antecedentes de Hecho de esta decisión se ha indicado que la Demandante es titular de una Marca de la Unión Europea con efectos desde 2010 mientras que el nombre de dominio en disputa <panceratubi.es> fue registrado por el Demandado el 29 de junio de 2024. Este registro se produjo sólo 10 días después de que la Demandante dejara caducar el nombre de dominio <panceratubi.es>. Este hecho es recogido en la sección 3.2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) al incluir como uno de los factores de la existencia de la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, que la Demandante no haya renovado el registro de un nombre de dominio idéntico al que poco después registró el Demandado.

Por otra parte, desde el nombre de dominio <panceratubi.com> la Demandante tiene una presencia internacional y una búsqueda en Google sólo da resultados referidos a la Demandante.

Además, el nombre de dominio en disputa puede sugerir fuente, patrocinio o afiliación de la Demandante con la intención de atraer usuarios de internet a la web del Demandado. Este supuesto se encuentra entre las pruebas de registro o uso de mala fe que contiene el Reglamento. Conviene destacar el hecho de que el nombre de dominio en disputa <panceratubi.es> aloja una página de citas fraudulenta lo cual supone un desprestigio para la Demandante.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

8. Decisión

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

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 14 de diciembre de 2024