

DECISIÓN DE LA EXPERTA

Fedrigoni SPA c. J.E.G.Y.

Caso No. DES2023-0001

1. Las Partes

La Demandante es Fedrigoni SPA, Italia, representada por Curell Suñol S.L.P., España.

El Demandado es J.E.G.Y.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es SCIP. El Registro es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de enero de 2023. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de enero de 2023, 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 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 24 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de febrero de 2023. 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 14 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 17 de febrero de 2023, 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 es una sociedad italiana, con sede en Verona, que opera en el sector de la producción y comercialización de papeles especiales para uso gráfico, productos autoadhesivos para etiquetas y, en particular, etiquetas autoadhesivas para el sector vitivinícola. La Demandante opera bajo las marcas FABRIANO y FEDRIGONI, comercializando sus productos a nivel internacional.

La Demandante es titular de varios registros de marca relativos a su marca FEDRIGONI, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 000597583, FEDRIGONI, denominativa, registrada el 1 junio de 1999, en la clase 16, (la “marca FEDRIGONI”).

Varias decisiones anteriores en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”) han reconocido el carácter renombrado dentro de su sector de la marca FEDRIGONI.¹

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio relativos a la marca FEDRIGONI, incluyendo <fedrigoni.com> (registrado el 22 de abril de 1997), que alberga su página web corporativa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 2 de marzo de 2022 y alberga una página web tipo blog en español relativa al “mundo de los papeles” y del “reciclaje de papel”. Esta página contiene en su encabezamiento en letras mayúsculas destacadas de mayor tamaño la expresión “BLOG: VENTAJAS DEL RECICLAJE DE PAPEL” seguida de la expresión “Todas las noticias y eventos dedicados al mundo de los papeles”, y comprende varias secciones relativas a “papelería”, “producción” y “reciclaje” de papel. No incluye esta página web información relativa al titular de la página ni del nombre de dominio en disputa, ni relativa a su aparente falta de relación con la Demandante.

El 17 de junio de 2022, la Demandante envió un comunicado desde el formulario de contacto del Registro al Demandado, informándole sobre sus Derechos Previos relativos a la marca FEDRIGONI.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incluye de forma íntegra e idéntica la marca FEDRIGONI, no añadiendo ningún elemento distintivo adicional que pueda evitar el riesgo de confusión. El dominio correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés, “ccTLD”) “.es” carece de relevancia desde el punto de vista identificativo.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. No hay ningún indicio de que el Demandado sea conocido por el término “fedrigoni”, carece de derechos marcarios sobre el término “fedrigoni” y no se encuentra autorizado para utilizar las marcas de la Demandante. El Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para promocionar eventos y noticias relacionadas con el papel, lo que no puede calificarse como una oferta de buena fe de productos o servicios considerando que coincide con actividad principal de la Demandante. Este uso unido a la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en el nombre de dominio en disputa, sin incluir ningún aviso sobre la falta de relación entre las partes, hace que sea presumible, de forma falsa, una asociación entre las mismas, que impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima.

¹ Véase, *Fedrigoni S.P.A. c. Kai Hung Wang, PLASTECH INDUSTRIAL CO.*, Caso OMPI No. [D2019-2422](#); *Fedrigoni S.P.A. c. paul goodrich*, Caso OMPI No. [D2022-4154](#); y *Fedrigoni S.P.A. c. Michael Nava, Domain Nerdz LLC*, Caso OMPI No. [DCO2021-0094](#).

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La marca FEDRIGONI es internacionalmente renombrada y es un término sin significado en el diccionario. El contenido de la página ligada al nombre de dominio en disputa muestra que el Demandado conocía la existencia de la marca de la Demandante y apuntó a ella de mala fe, ya que inicialmente hacía referencia a la marca FEDRIGONI indicando en su encabezamiento “FEDRIGONI ESPAÑA. Todas las noticias y eventos dedicados al mundo de los papeles Fedrigoni”,² y esta página se refiere al mismo sector en el que opera la Demandante, en el que su marca FEDRIGONI es renombrada. Tras la comunicación remitida por la Demandante al Demandado, éste modificó el contenido de su página web sin alejarse de la actividad de la Demandante. El Demandado se aprovecha del renombre de la marca FEDRIGONI para incrementar el tráfico de su página web y perturba la actividad de la Demandante. Una búsqueda en Internet relativa al Demandado revela otros casos fraudulentos anteriores en los que ha registrado nombres de dominio relativos a marcas de terceros utilizándolos para promocionar enlaces a sitios webs pornográficos, lo que demuestra un patrón de conducta de mala fe.

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política, que considera aplicables al caso, y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

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.

La Experta quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y 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 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de una marca registrada en la Unión Europea relativa al término “fedrigoni”. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca FEDRIGONI, que se reproduce de forma íntegra e idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. Véase en este sentido la sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera, por tanto, que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca FEDRIGONI de la Demandante y estima cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

² Como acreditación de estas alegaciones se aporta una captura de la página web ligada al nombre de dominio en disputa de fecha 17 de junio de 2022.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo el Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Las 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 y éste último no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

La Experta nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante, siendo el término “fedrigoni” un término de fantasía que no tiene significado en español ni aparentemente en ningún otro idioma. En este sentido, la Experta considera que la inclusión de forma íntegra y exclusiva de la marca FEDRIGONI de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco que puede llevar a pensar que en nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante o alguna empresa relacionada con la misma, albergando su página web oficial para España. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la Demandante o sus marcas. Véase en este sentido la sección 2.5 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera además que la Demandante ha construido un caso sólido en relación a la falta de autorización del Demandado para el uso de la marca FEDRIGONI, la ausencia de relación entre las partes y la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado.

La Experta nota que el nombre del Demandado no contiene ni se corresponde con el término “fedrigoni”, y, con arreglo a las alegaciones de la Demandante, el Demandado no ostenta ningún derecho marcario en relación a esta denominación. En este sentido, la Experta ha comprobado mediante una búsqueda en la base de datos pública Global Brand Database que el Demandado no ostenta ninguna marca que consista o comprenda la denominación “fedrigoni”.

La Experta nota también que el nombre de dominio en disputa es utilizado en relación a una página web relativa al mismo sector en el que la marca de la Demandante es renombrada, y la página web del Demandado no contiene información relativa al titular de la página y/o del nombre de dominio en disputa, ni respecto a la falta de relación de los mismos con la Demandante y su marca.

Las evidencias aportadas por la Demandante acreditan además que el Demandado ha modificado el contenido de su página web en fecha posterior a la presentación de la Demanda, que anteriormente contenía referencias expresas a la marca FEDRIGONI y se identificaba como “FEDRIGONI ESPAÑA”.

La Experta considera que la aparente pretensión del Demandado de crear una página web que difunde diverso contenido relacionado con “el mundo del papel” y su reciclaje, no justifica el uso e inclusión de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa (en particular teniendo en cuenta la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante), ni la inclusión de esta marca de forma preminente en el contenido de su página.

La Experta considera, por tanto, que el uso del nombre de dominio por el Demandado no puede ser calificado como un uso legítimo no comercial ni como una oferta de buena fe de productos o servicios, y el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. Por lo que, en conclusión, la Experta considera que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

La Experta considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe.

En concreto, a juicio de la Experta, la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, el carácter renombrado de la marca FEDRIGONI a nivel internacional dentro del sector del papel, y el contenido inicial de la página ligada al nombre de dominio en disputa, corroboran que el Demandado conocía la existencia de la marca FEDRIGONI, cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa y que su registro apuntó a esta marca, con la intención de incrementar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, generando confusión o asociación, dando la impresión de tratarse de una página web oficial de la marca FEDRIGONI o del distribuidor de esta marca para España. Todo ello con la finalidad por parte del Demandado de aprovecharse o beneficiarse comercialmente de tal confusión o asociación, potenciando las visitas a la página web ligada al nombre de dominio en disputa, que se encuentra relacionada con el mismo sector en el que opera la Demandante (relativa al mundo del papel y su reciclaje). Esta actuación constituye mala fe en el sentido del Reglamento.

Es también particularmente destacable, la falta de contestación del Demandado a la comunicación remitida por la Demandante. La reacción del Demandado a la comunicación remitida por la Demandante parece haber sido modificar parcialmente el contenido de su página web, suprimiendo las referencias directas en su contenido a la marca FEDRIGONI. Si bien, la Experta nota que la página del Demandado continúa omitiendo cualquier información sobre el titular de la página y del nombre de dominio en disputa, y nada se indica en la misma sobre su falta de relación con la Demandante y sus marcas.

La Experta considera también relevante que el Demandado no ha comparecido ni contestado a la Demanda, no alegando ni aportando ninguna evidencia que contradiga las alegaciones de la Demandante en cuanto a su mala fe, ni que justifique la existencia a su favor de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

La Demandante ha aportado además evidencias que apuntan a la posible participación del Demandado en otros casos abusivos respecto a los derechos de marca de terceros.

La Experta considera, por tanto, en resumen, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y también en el uso 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, el Experta ordena que el nombre de dominio <fedrigoni.es> sea transferido a la Demandante.

Reyes Campello Estebanz

Experta

Fecha: 2 de marzo de 2023