

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Molecor Canalizaciones, S.L. c. james uzo
Caso No. D2022-3739

1. Las Partes

La parte demandante es Molecor Canalizaciones, S.L, España, representada por PONS IP, España (la “Demandante”).

La parte demandada es james uzo, España (la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <adeqva.com> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio en disputa es PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Iter Procedimental

La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de octubre de 2022 (la “Demanda”). El 6 de octubre de 2022 el Centro envió a PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El Registrador envió al Centro, por 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 10 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 en fecha 14 de octubre de 2022.

El Centro envió una comunicación electrónica a las Partes, en inglés y en español, el 10 de octubre de 2022, indicándoles que si bien la Demanda había sido presentada en español el Registrador había informado al Centro que el inglés era el idioma del acuerdo de registro. El 14 de octubre de 2022, la Demandante solicitó que el español fuera el idioma del procedimiento. La Demandada no se pronunció.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de octubre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de noviembre de 2022. 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 9 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a D. Albert Agustino y Guilayn (el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de noviembre 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.

4. Lengua del procedimiento

La Demandante presentó la Demanda en español.

El 10 de octubre de 2022 el Centro notificó a las Partes que la Demanda se presentó en español, mientras que el idioma del acuerdo de registro del Nombre de Dominio objeto de la disputa es el inglés. El Centro solicitó asimismo a la Demandante que (1) proporcionara prueba satisfactoria de la existencia de un acuerdo entre las partes para que el idioma del procedimiento sea el español; o (2) remitiera la Demanda traducida al inglés; o (3) presentara una solicitud para que el español fuera el idioma del procedimiento.

El 14 de octubre de 2022, la Demandante solicitó que el procedimiento se tramite en español. La Demandada no ha presentado objeción alguna al uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento.

Habida cuenta de circunstancias como el uso del Nombre de Dominio para el envío de diversos mensajes de correo electrónico en español (según se detallará en la Sección 5.C de esta decisión) y el hecho de que ambas partes aparentemente sean residentes en España, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el español.

5. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad española fundada en 2006 y especializada en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones para infraestructuras, saneamiento y edificación, comercializando sus productos en más de 30 países. En el contexto de un proceso de expansión, la Demandante adquirió en septiembre de 2021 la unidad productiva de saneamiento y edificación del histórico grupo empresarial español Uralita, la cual utilizaba la denominación “Adequa”.

La Demandante es titular de diversas marcas basadas en la mencionada denominación, entre las que cabe citar – a efectos meramente ejemplificadores – las siguientes:

- Marca de la Unión Europea no. 6171268, ADEQUA, denominativa, con fecha de solicitud de 6 de agosto de 2007 y concedida para productos de las clases 11, 17 y 19.

- Marca de la Unión Europea no. 6171342, ADEQUA, figurativa, con fecha de solicitud de 6 de agosto de 2007 y concedida para productos de las clases 11, 17 y 19.

Cabe señalar que, tras la adquisición de la unidad productiva anteriormente mencionada, la Demandante usa el nombre de dominio <adequa.es> para ofrecer direcciones de correo electrónico a sus empleados así como para redirigir a su página corporativa principal, <molecor.com>.

B. La Demandada

La Demandada no ha respondido a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento, de modo que el Experto no ha podido obtener información alguna sobre tal parte.

C. El Nombre de Dominio

La Demandada registró el Nombre de Dominio el 25 de abril de 2022.

De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, el Experto ha podido confirmar que el Nombre de Dominio no se ha vinculado a sitio web alguno, sino que se ha utilizado para operar varias direcciones de correo electrónico vinculadas al mismo con la finalidad de suplantar la identidad de empleados de la Demandante para engañar a clientes de la misma con el objeto de desviar pagos de tales clientes hacia otras cuentas bancarias.

Así, por ejemplo, la Demandante ha acreditado que, por medio de una cadena de mensajes de correo electrónico mandados desde una cuenta usurpando la identidad del responsable de cobros de la Demandante a uno de sus clientes, éste procedió a un pago que posteriormente no pudo recuperar, al haber desaparecido los correspondientes fondos de la cuenta corriente a la que se hizo la transferencia.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una sociedad española que ha desarrollado desde 2006 su actividad de diseño, comercialización y distribución de soluciones para infraestructuras, saneamiento y edificación. En el desarrollo de dichas actividades adquirió una unidad de negocio y sus correspondientes marcas basadas en "ADEQUA", contando con diversos registros marcarios basados en dicha denominación.

- Que el Nombre de Dominio se basa en un término prácticamente idéntico a sus marcas ADEQUA, diferenciándose exclusivamente por el hecho de que en el primero se incluye la letra "V" en lugar de la "U". De este modo, la Demandante entiende que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de las que es titular.

- Que no ha autorizado a la Demandada en modo alguno a hacer uso de sus marcas ni al registro del Nombre de Dominio. De hecho, la Demandante indica que la vinculación del Nombre de Dominio con diversas direcciones de correo electrónico que se utilizaron para la realización de prácticas de *phishing* es completamente incompatible con la eventual existencia de un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio por parte de la Demandada.

- Que, en opinión de la Demandante, el principal objetivo de la Demandada al registrar y usar el Nombre de Dominio fue intentar crear la apariencia de pertenencia y vinculación con la Demandante, ofreciendo una apariencia de la que se aprovechó para la ejecución de diversas acciones claramente fraudulentas.

- Que, atendiendo a lo anterior, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos; y
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud confusa

La comparación entre el término “ADEQUA” que compone las marcas titularidad de la Demandante y el propio Nombre de Dominio simplemente desvela una diferencia entre ambos: el Nombre de Dominio utiliza la letra “V” en lugar de la letra “U” como complemento de la consonante “Q”.

Esta diferencia no puede considerarse lo suficientemente relevante hasta el punto de evitar cualquier tipo de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante. Por lo contrario, en opinión del Experto, el cambio de letra entre uno y otras tiene una intención evidente de crear una conexión entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante.

De hecho, esta diferencia no parece casual, sino que solamente puede explicarse en relación con un ánimo de crear confusión tanto sobre la titularidad del Nombre de Dominio como sobre su conexión con la Demandante. En este sentido, la Sección 1.9 de 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”) señala que “un error de ortografía intencionado en una marca ha sido considerado por los expertos como confusamente similar respecto de la marca en cuestión a los efectos de la evaluación de la concurrencia del primer elemento [de la Política]. Ello se deriva del hecho que el nombre de dominio en cuestión contiene suficientes elementos reconocibles de la marca relevante”¹. (En este sentido, ver, por ejemplo, *LinkedIn Corporation v. Daphne Reynolds*, Caso OMPI No. [D2015-1679](#); *Red Bull GmbH v. Grey Design*, Caso OMPI No. [D2001-1035](#); *Dow Jones & Company, Inc. and Dow Jones, L.P. v. Powerclick, Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-1259](#); o *Hunter Douglas Industries, BV, and Hunter Douglas Window Fashions, Inc. v. Erik Little*, Case OMPI No. [D2005-0460](#)).

Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia en este caso del primero de los elementos requeridos por la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

A fin de evaluar la eventual concurrencia del segundo de los elementos requeridos por la Política, el Experto considera particularmente relevante tener en cuenta la siguiente circunstancia: la Demandada registró el Nombre de Dominio para, casi inmediatamente, vincularlo a un uso evidentemente fraudulento (el envío de correos electrónicos suplantando la identidad de empleados de la Demandante, a fin de engañar a algunos de sus clientes y conseguir fraudulentamente pagos).

¹ Traducción no oficial del texto original inglés: “Intentional misspelling of a trademark is considered by panels to be confusingly similar to the relevant mark for purposes of the first element. This stems from the fact that the domain name contains sufficiently recognizable aspects of the relevant mark”.

Teniendo ello en cuenta, parece difícil definir este uso como vinculado a un derecho o interés legítimo, en ninguna de las formas contempladas en el artículo 4.c de la Política o de cualquier otro modo.

Dada la evidente conexión existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante así como que las mismas se basan en un término que no tiene ningún significado, sería – en opinión del Experto – difícil para la Demandada usar el Nombre de Dominio en relación con un uso legítimo. Esa dificultad deviene imposibilidad si se tiene en cuenta que la Demandada se sirvió del Nombre de Dominio para articular un fraude que se basó precisamente en la confusión generada, entre otros aspectos, por la similitud y conexión con las marcas de la Demandante. En efecto, el Nombre de Dominio constituyó un elemento crucial para crear una apariencia dirigida a engañar a uno de los clientes de la Demandante y obtener un pago que en ningún caso debería haberse producido (respondiendo a un evidente caso de *phishing*).

En este sentido, cabe recordar que la Sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 establece que “los expertos han sostenido de forma categórica que el uso de un nombre de dominio en relación con una actividad ilegal (p.e. [...] *phishing*, distribución de software malicioso, para el acceso no autorizado o el *hacking* de cuentas, usurpación de identidad u otros tipos de fraude) en ningún caso podrán conceder derechos o intereses legítimos a favor de la demandada”² (en este sentido, ver, por ejemplo, *Euroview Enterprises LLC v. Jinsu Kim*, Caso OMPI No. [D2016-1124](#); o *Twitter, Inc. v. Moniker Privacy Services/accueil des solutions inc*, Caso OMPI No. [D2013-0062](#)).

El Experto considera que lo indicado es plenamente aplicable a este caso y, por tanto, que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo elemento de la Política.

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

Las circunstancias que se dan en este caso ofrecen pocas dudas respecto al pleno conocimiento que la Demandada tenía de las marcas de la Demandante cuando registró el Nombre de Dominio. Igualmente, el posterior uso que la Demandada hizo del Nombre de Dominio, vinculándolo de forma malintencionada con la Demandante y sus marcas, tampoco ofrecen muchas dudas respecto de la concurrencia de mala fe en su uso.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, la utilización del Nombre de Dominio para un acto fraudulento (en este caso, de *phishing*), sirviendo para el envío de mensajes de correo electrónico a uno de los clientes de la Demandante usurpando la identidad de uno de sus responsables solamente puede definirse como un caso obvio de registro y uso de mala fe.

Cabe recordar a tal efecto que la Sección 3.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 confirma que “los expertos han considerado que el uso de un nombre de dominio para propósitos distintos a su conexión a un sitio web puede constituir un acto de mala fe. Dichos propósitos incluirían el envío de correos electrónicos, *phishing*, usurpación de identidad o distribución de *software* malicioso. [...] Muchos de estos casos implican el uso por parte de la demandada del nombre de dominio para el envío de mensajes engañosos, p.e. para obtener información personal sensible o confidencial de solicitantes de puestos de trabajo o para solicitar fraudulentamente a clientes reales o potenciales de la demandante el pago de facturas”³ (en este sentido, ver, por ejemplo, *Sony Corporation v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / David Grant*, Caso OMPI No. [D2020-3162](#); *Haas Food Equipment GmbH v. Usman ABD, Usmandel*, Caso OMPI No. [D2015-0285](#);

² Traducción no oficial del texto original inglés: “Panels have categorically held that the use of a domain name for illegal activity (e.g. [...] *phishing*, distributing malware, unauthorized account access/hacking, impersonation/passing off, or other types of fraud) can never confer rights or legitimate interests on a respondent”.

³ Traducción no oficial del texto inglés original: “Panels have held that the use of a domain name for purposes other than to host a website may constitute bad faith. Such purposes include sending email, *phishing*, identity theft, or malware distribution. [...] Many such cases involve the respondent’s use of the domain name to send deceptive emails, e.g., to obtain sensitive or confidential personal information from prospective job applicants, or to solicit payment of fraudulent invoices by the complainant’s actual or prospective customers”.

o *BJ's Wholesale Club v. Lisa Katz, Domain Protection LLC / Domain Hostmaster, Customer ID: 64382986619850 Whois Privacy Services Pty*, Caso OMPI No. [D2015-1601](#)).

Habiendo considerado todo lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia en este caso del tercero de los elementos requeridos por la Política.

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 <adeqva.com> sea transferido a la Demandante.

/Albert Agustinoy Guilayn/

Albert Agustinoy Guilayn

Experto Único

Fecha: 30 de noviembre de 2022