

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Hänel & Co c. L. M. L.

Caso No. DES2025-0009

### **1. Las Partes**

La Demandante es Hänel & Co, Suiza, representada por Grau & Angulo, España.

El Demandado es L. M. L., España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es IONOS SE.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de febrero de 2025. El 20 de febrero de 2025, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2025, 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 28 de febrero de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2025. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de marzo de 2025.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 26 de marzo de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante forma parte del grupo alemán Hänel, fundado en los años 50 y dedicado a la fabricación de sistemas automatizados de elevación vertical y carruseles de almacenamiento para aplicaciones industriales y de oficina.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca HÄNEL e invoca de forma expresa su Marca Internacional con efectos en España nº 688868 HÄNEL (denominativa), solicitada el 5 de febrero de 1998, concedida en España el 19 de enero de 1999 y actualmente en vigor para productos de la clase 7.

Entre los registros que invoca se encuentra también la marca de la Unión Europea 004244571 HAENEL, solicitada el 20 de enero de 2005 y concedida el 23 de enero de 2006 para productos de la clase 7.

El nombre de dominio en disputa <haenel.es> fue registrado el 5 de agosto de 2010.

En la actualidad, el nombre de dominio en disputa no aloja ninguna página web activa.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

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

- Es incuestionable la cuasi identidad existente entre la Marca anterior HÄNEL de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <haenel.es> registrado por el Demandado. En alemán “ä” se pronuncia como “ae”, por lo que los signos “hänel” y “haenel” se pronuncian exactamente igual en alemán y están asociados ambos al grupo empresarial al que pertenece la Demandante, que opera bajo el nombre de dominio principal <haenel.de>.
- El Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo en el registro del nombre de dominio en disputa <haenel.es>. No ha sido autorizado por la Demandante, no es titular de ninguna marca con esa denominación ni tampoco ha hecho ningún uso del nombre de dominio en disputa.
- El Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, pues el Demandado era perfectamente conocedor de la existencia del grupo HÄNEL, del que forma parte la Demandante, y de sus marcas, pues estuvo más de 15 años trabajando para el principal grupo empresarial competidor del grupo Hänel del que forma parte la Demandante y es propietario de una empresa que se dedica al mismo sector.
- La mala fe del Demandado queda confirmada por el hecho de que no explota ni usa el nombre de dominio en disputa. Ello revela que su único propósito es obstaculizar ilícitamente la actividad comercial de las empresas del grupo de la Demandante, que el Demandado conoce perfectamente.

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

##### **B. Demandado**

El Demandado se opone a las pretensiones de la Demandante alegando fundamentalmente lo siguiente:

- “Haenel” no es un término exclusivo de la Demandante, sino un apellido alemán común.
- El signo no es igual ni tampoco similar (HÄNEL / haenel.es), no se utiliza en absoluto (y tampoco para ningún producto o servicio, ni idéntico ni similar a la marca de la Demandante), por lo que no existe riesgo de confusión entre el público.

- El Demandado procedió al registro del nombre de dominio en disputa con vistas a su utilización en los negocios inmobiliarios que tiene personalmente en España, sin que dichos negocios tengan relación alguna con los productos o servicios de la Demandante. Hasta la fecha el Demandado no ha tenido ocasión ni tiempo para desarrollar dicho negocio a través de dicho nombre de dominio.

- El nombre de dominio en disputa no ha sido registrado con la finalidad de su venta o cesión ni a la Demandante ni a nadie. La Demandante y el Demandado no compiten entre sí y el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado para perturbar la actividad comercial de la Demandante y en la demanda no se alega ni se justifica ninguna perturbación. Tampoco el nombre de dominio en disputa se ha registrado para atraer, con ánimo de lucro, a ningún usuario a la página web del Demandado ni a ninguna otra página ni existe ningún riesgo de confusión con los derechos previos de la Demandante.

- Es la Demandante la que ha pretendido hacerse gratuitamente con el nombre de dominio en disputa, exigiendo su transferencia sin contraprestación alguna bajo amenaza de acciones legales comunicada al Demandado en la que se llega a anunciar “el ejercicio de acciones indemnizatorias por los daños y perjuicios”, acciones que no se han materializado hasta la fecha sin que en la actual demanda se concrete o detalle ningún daño o perjuicio.

- El Demandado ha informado por escrito a la Demandante que el nombre de dominio en disputa no ha estado en uso y le ha confirmado, como se le solicitaba, que no se va a utilizar dicho nombre de dominio en disputa para los productos y servicios distinguidos por las marcas de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“la Política UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarmets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#); así como 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos**

La Demandante ha acreditado sus derechos sobre su marca, tanto en la versión HÄNEL como en la versión HAENEL, en concreto en virtud del registro de marca de la Unión Europea citado más arriba. Por lo tanto, es evidente que se produce una identidad con el nombre de dominio en disputa, prescindiendo lógicamente del código territorial <.es>.

Para esta conclusión es irrelevante si el nombre de dominio en disputa se encuentra o no en uso y para qué productos y/o servicios. En todo caso, estos factores pueden influir en la determinación sustantiva posterior de un grupo de expertos en relación con los elementos segundo -derechos o intereses legítimos- y tercero -mala fe- ([Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.1.2).

Así pues, este Experto considera que concurre la primera circunstancia para la estimación de la Demanda.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante ha presentado serios indicios de que el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante, no es titular de ninguna marca con esa denominación ni tampoco ha hecho ningún uso del nombre de dominio en disputa.

En respuesta, el Demandado alega como interés legítimo que efectuó el registro del nombre de dominio en disputa con vistas a su utilización en los negocios inmobiliarios que tiene personalmente en España. Sin embargo, a juicio de este Experto las circunstancias del caso consideradas en su conjunto no permiten admitir como razonable esa explicación.

En primer lugar, la Demandante ha presentado sólidos argumentos y evidencias que acreditan que el Demandado desarrolló una larga carrera profesional en el mismo sector comercial de la Demandante, por lo que era prácticamente imposible que no fuera consciente del hecho de que estaba registrando un nombre de dominio que reproducía la marca de su principal competidor. En este sentido, de conformidad con la evidencia aportada por la Demandante, el Demandado es director general (y administrador único) de una empresa que opera en el mismo sector que la Demandante. Además, en una publicación en LinkedIn de dicha empresa se indica que compran sistemas automáticos de almacenaje de segunda mano, principalmente de, entre otras, la marca "Haenel".

En segundo lugar, el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2010, sin que aparentemente hasta la fecha se haya utilizado, circunstancia que tampoco se compadece con las afirmaciones del Demandado.

Este Experto considera por tanto que el Demandado no ha refutado el caso prima facie de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Este Experto considera que también concurre la segunda circunstancia para la estimación de la Demanda.

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

Como se ha señalado en el apartado anterior, la Demandante ha aportado sólidos indicios que acreditan que el Demandado forzosamente tenía que conocer la existencia de la marca de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, pues había desarrollado su carrera profesional en el mismo sector comercial (ver *VITA-MIX CORPORATION c. Fredrick Rotemark*, Caso OMPI No. [DES2012-0014](#)).

En efecto, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca de la Demandante, bajo la cual viene operando en el mercado, con presencia relevante en Internet. De acuerdo con los usos del mercado, cualquier consumidor esperaría cabalmente que el nombre de dominio en disputa <haenel.es> alojara la página web oficial para España de la Demandante, que es propietario de la marca idéntica y opera globalmente bajo el mismo nombre de dominio <haenel.de>, por lo que la identidad marca / nombre de dominio en disputa implica un evidente riesgo de asociación. Este razonamiento es especialmente aplicable al Demandado, profesional del sector de la Demandante.

A pesar del argumento del Demandado de que Haenel se correspondería con un apellido alemán, en vista de las circunstancias del caso, parece razonable concluir que su registro obedece a un propósito de obtener como nombre de dominio la marca de un competidor. En nada sirve para el caso del Demandado y a los efectos de un procedimiento bajo el Reglamento el argumento de que "Haenel" es un apellido alemán cuando el Demandado no tiene dicho apellido y además es un competidor de la Demandante.

En consecuencia, este Experto considera que concurre igualmente la tercera circunstancia prevista en el Reglamento para la estimación de la Demanda.

## **7. Decisión**

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

**José Ignacio San Martín Santamaría**

Experto

Fecha: 10 de abril de 2025