

DECISIÓN DEL EXPERTO

ZAMBON S.P.A. c. B.

Caso No. DES2025-0021

1. Las Partes

La Demandante es Zambon S.p.A., Italia, representada por Studio Barbero S.p.A., Italia.

El Demandado es B., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de mayo de 2025. El 26 de mayo de 2025, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de mayo de 2025, 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 3 de junio de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de junio de 2025. 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 25 de junio de 2025.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 30 de junio de 2025, 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 empresa farmacéutica italiana cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XIX. En la actualidad, la Demandante posee cerca de 3000 empleados y opera a nivel internacional en 87 países, incluida España donde opera desde el año 1960 a través de su empresa filial Zambon España, que cuenta con unos 200 empleados.

La Demandante y su grupo empresarial operan bajo la marca ZAMBON, así como diversas marcas que identifican sus productos y proyectos, entre ellas, la marca ESPIDENT, que identifica una publicación especializada en salud dental, destinada a profesionales de la odontología y ortodoncia.

La Demandante es titular del Registro de Marca Española No. 3013504, ESPIDENT, denominativa, registrada el 25 de abril de 2012, en las clases 5, 10, 35 y 41 (en adelante, la “marca ESPIDENT”).

Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que se corresponden con sus marcas y albergan sus páginas web corporativas, incluyendo <zambogroup.com> (registrado el 12 de enero de 1998), <zambon.com> (registrado el 6 de diciembre de 1999) y <espident.com> (registrado el 18 de octubre de 2024).

El nombre de dominio en disputa fue adquirido por el Demandado el 11 de octubre de 2024 y alberga una página web en idioma indonesio que aparentemente proporciona servicios de loterías, juego y apuestas. Esta página incluye en su encabezamiento un logo consistente en la silueta de un murciélago sobre el que se encuentra sobreimpresionado el término “batmantoto”, que también se utiliza como referencia al titular de la página dentro de su contenido. La página indica que se trata de “distribuidores oficiales de lotería y agente confiables de Toto Macao 4D”, señalando que “ofrece una experiencia de juego segura y cómoda para los aficionados a la lotería” y “una amplia gama de opciones en los mercados de lotería más populares, como Singapur, Hong Kong, Sídney y otros mercados internacionales, para que los usuarios puedan elegir su mercado favorito”. Esta página incluye para entrar en cada una de sus secciones un cuadro “recaptcha” para comprobar que el usuario no sea un robot, que dificulta o impide la navegación por la página, ya que, a pesar de realizar la comprobación, el recuadro vuelve a aparecer de forma constante. Los precios de la página se muestran en rupias. No parece que se incluya dentro de la página ninguna referencia al término “espident”, ni a la ausencia de relación con la Demandante y su marca.

Con arreglo a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa fue originalmente registrado y utilizado por su filial española Zambon España, en relación a su publicación sobre salud dental. Se aportan, en este sentido, diversos extractos del archivo de Internet WayBackMachine que acreditan el uso continuado del nombre de dominio en disputa en relación a la referida publicación, al menos entre el 13 de diciembre de 2011 y el 14 de julio de 2024.

El 25 de noviembre de 2024, la Demandante remitió, a través del Agente Registrador, una comunicación al Demandado, solicitando el cese en el uso y la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa, seguida de varios recordatorios el 28 de enero, 17 y 26 de febrero del mismo año, todos ellos sin contestación.

El 27 de noviembre de 2024, la Demandante remitió también una comunicación al proveedor de alojamiento de la página del Demandado, que reusó dar de baja la página, y presentó en la misma fecha un informe de abuso ante el Agente Registrador, que todavía no ha tenido contestación.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

En particular, la Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca ESPIDENT. El código de país perteneciente a España (o “ccTLD”) “.es” que es un requisito técnico estándar de registro y, como tal, es irrelevante a los efectos del test de identidad o similitud confusa del primer elemento del Reglamento.

La Demandante sostiene además que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que no ostenta licencia o autorización para el uso de la marca ESPIDENT y nada indica que sea comúnmente conocido ni él ni su negocio por este término “espidident”, sino por la denominación “Batmantoto”. El Demandado no ostenta ninguna marca o solicitud de marca relativa al término “espidident”. El nombre de dominio en disputa es utilizado para generar confusión y atraer tráfico a la página web del Demandado con finalidad lucrativa, promoviendo una página web de apuestas que no guarda relación con la Demandante y su marca. Dado el idioma indonesio en que está redactada la página web del Demandado, es probable que sea ilegal ya que en Indonesia los juegos de azar están prohibidos.

La Demandante sostiene finalmente que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dado el uso previo del nombre de dominio en disputa por la filial española de la Demandante, la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca ESPIDENT, y la circunstancia de ser ésta una marca de fantasía sin significado en ningún idioma, no parece que la elección del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado sea mera coincidencia. Cualquier búsqueda en Internet para el término “espidident” revela resultados exclusivamente relacionados con la marca de la Demandante. El uso del nombre de dominio en disputa revela la intención de generar confusión para atraer de forma intencionada usuarios de Internet a la página del Demandado con finalidad lucrativa. Se ha verificado además que existen en la configuración del nombre de dominio en disputa registros de intercambio de correo (registros MX), para su uso en comunicaciones por correo electrónico que necesariamente implicarían una afiliación con la Demandante y su marca. Corroborra también la mala fe del Demandado su falta de contestación a los requerimientos de la Demandante.

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. Cuestión Procedimental: Idioma del Procedimiento

El artículo 8 del Reglamento señala que el idioma de procedimiento es el castellano, si bien el mismo precepto permite que el Experto, de forma motivada, pueda acordar que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las Partes están de acuerdo.

La Demandante ha solicitado que el procedimiento se sustancie en inglés señalando que obligarle a utilizar el idioma español implicaría la necesidad de traducir la Demandada y las evidencias aportadas, dilatando injustificadamente el procedimiento, además los requerimientos enviados al Demandado estaban redactados en inglés sin que el Demandado se haya mostrado contrario al uso de este idioma, y el Demandado parece conocer el idioma inglés, ya que incluye algunos términos en este idioma en su página

web (como “login”, “online”, “live chat” y “voucher”).

El Demandado no ha contestado a la Demanda ni ha alegado nada en relación al idioma de procedimiento, no prestando, por tanto, su conformidad a la solicitud de la Demandante.

La Experta, tomando en consideración las alegaciones de la Demandante, considera, no obstante, que el Demandado no ha comparecido ni aceptado el cambio de idioma de procedimiento y nada indica en el expediente, con suficiente probabilidad de certeza, que el Demandado pueda ser conocedor del idioma inglés. La Experta nota que, si bien los datos de la verificación registral indican que el Demandado se encuentra localizado en Estados Unidos, en los propios datos de Whois no se incluye un nombre de un individuo, sino un nombre aparentemente de fantasía, por lo que los datos de localización pueden no responder a la verdadera ubicación y/o nacionalidad del Demandado. La Experta nota también que la página web ligada al nombre de dominio en disputa se encuentra redactada en idioma indonesio y que, si bien se incluyen en la misma algunos términos en inglés, se trata de anglicismos o términos que usualmente son utilizados sin traducir en cualquier lengua (como “voucher”, “online”, etc.), cuyo uso no implica, por tanto, que el Demandado conozca el idioma inglés. El hecho de que el Demandado no contestara a los requerimientos efectuados por la Demandante en idioma inglés, no justifica tampoco, a juicio de la Experta, que el mismo conozca este idioma o que no se oponga a su uso como idioma de procedimiento en este caso.

Por tanto, la Experta considera que no existen suficientes garantías ni circunstancias excepcionales que justifiquen el cambio de idioma de procedimiento solicitado por la Demandante. No obstante, en aras a la economía de trámites y celeridad del procedimiento, la Experta no considera necesario que la Demandante proceda a la traducción de la Demanda ni de las evidencias aportadas.

B. 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 un registro de marca en España relativo a la marca ESPIDENT y la Experta ha comprobado su vigencia, 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 ESPIDENT, y el ccTLD “.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 ESPIDENT a los efectos del Reglamento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), secciones 1.7 y 1.11.1.

Se estima, en consecuencia, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. De forma que corresponde al Demandado demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase 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 (“espidident”).

La Experta nota que el nombre del Demandado (revelando por la verificación registral), no guarda relación ni similitud con el término “espidident”, y que nada indica, en la documentación que obra en el expediente, que el Demandado o su negocio guarden ningún tipo de relación con este término. La propia página web del

Demandado, ligada al nombre de dominio en disputa, no alude en su contenido al término “espidident”, sino que hace referencia a su negocio identificándolo con el término o marca “BATMANTOTO”, y la Demandante ha aportado evidencias sobre la falta de registro o solicitud por el Demandando de ninguna marca que incluya o consista en el término “espidident”.

La Experta nota también que el término “espidident” es una palabra de fantasía, que carece de significado en el diccionario.

La Experta considera, en conclusión, que no cabe calificar el uso del nombre de dominio en disputa como un uso de buena fe en relación de una oferta de bienes o servicios, en los términos del Reglamento, ya que no parece justificado el empleo del término “espidident” en relación a un negocio de loterías y apuestas que se denomina de otra forma (“BATMANTOTO”), que, además, parece estar orientado a un mercado indonesio donde la legalidad de tal negocio parece dudosa, dado que en Indonesia el juego se encuentra prohibido. En relación a este último extremo los expertos han reiterado en numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la política UDRP que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales o ilegítimas nunca puede conferir derechos ni intereses legítimos a un demandado. Véase la sección 2.13.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera también que, dada la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca ESPIDENT, y la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa se haya utilizado en relación a esta marca y la publicación de salud dental de la Demandante durante al menos 13 años (entre 2011 y 2024), existe un elevado riesgo de confusión intrínseco al propio nombre de dominio, que hace difícil concebir un uso del nombre de dominio en disputa que pueda ser considerado como legítimo. Véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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, quedando así cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

D. 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 apuntan a la mala fe en el sentido del Reglamento, es decir, a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa con conocimiento y apuntando a la marca ESPIDENT, con la finalidad de generar confusión e incrementar el tráfico de su página web con finalidad lucrativa.

La Experta nota que la Demandante y su marca ZAMBON tienen presencia en el mercado de forma continuada a nivel internacional durante muchos años, y que su marca ESPIDENT ha sido igualmente utilizada durante al menos 13 años en el mercado, en el ámbito de la difusión de información relacionada con la salud dental.

La Demandante ha acreditado igualmente que el nombre de dominio en disputa fue utilizado durante largo tiempo (al menos unos 13 años, entre 2011 y 2024) por la Demandante en relación a su publicación de salud dental.

La Experta ha comprobado, asimismo, que, con arreglo a lo alegado por la Demandante, cualquier búsqueda en Internet relativa al término “espidident” revela numerosos resultados relativos a la publicación de la Demandante.

Todas estas evidencias y circunstancias llevan a la Experta a considerar que la marca ESPIDENT puede gozar, al menos, de cierta notoriedad dentro del sector en la estomatología u odontología y que el nombre de dominio en disputa se considera relacionado con este sector y con la marca de la Demandante de forma

notoria al menos por los profesionales del ámbito de la salud dental.

Además, la Experta toma en consideración la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante y el carácter del término “espidident” como un término de fantasía, que no forma parte del diccionario español, ni del inglés, indonesio o cualquier otro.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que, en un balance de probabilidades, resulta improbable que el Demandado desconociera la existencia de la marca ESPIDIDENT cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa y todas las circunstancias del caso apuntan a que tal registro se efectuara en atención a la marca de la Demandante apuntando a esta con la finalidad de incrementar el tráfico a la página web ligada al nombre de dominio en disputa con ocasión de la confusión generada.

En relación a uso del nombre de dominio en disputa, el uso de un nombre de dominio idéntico a la marca de un tercero para promocionar una página web que nada tiene que ver con la marca, en relación a un negocio de lotería y apuestas, que incluso puede tener carácter ilegal o ilícito, es calificable como un uso y una conducta de mala fe con arreglo al Reglamento. El Demandado ha buscado generar confusión con la marca ESPIDIDENT, que ya se encontraba implantada en el mercado, para incrementar el tráfico a su página web de loterías y apuestas. El nombre de dominio en disputa, ha sido utilizado, por tanto, para aumentar el tráfico a la página web del Demandado con fines comerciales, sin ningún derecho o interés legítimo que justifique la actuación del Demandado.

Todas estas circunstancias, permiten concluir, a juicio de la Experta, en un balance de probabilidades, que el Demandado era conocedor de los Derechos Previos de la Demandante, procedió al registro y ha utilizado el nombre de dominio en disputa con la intención de obtener un lucro económico derivado del aumento de tráfico de su página web por la confusión generada.

Asimismo, el registro y uso por parte del Demandado de un nombre de dominio que había pertenecido y había sido utilizado por la Demandante durante largo tiempo en relación a su marca distintiva y notoria ESPIDIDENT, supone un aprovechamiento indebido derivado de la notoriedad de la Demandante y su marca y una obstrucción de la actividad comercial de la Demandante.

La Experta considera finalmente destacable la actitud del Demandado, que no contestó a los requerimientos de la Demandante ni ha comparecido a este procedimiento, no alegando, por tanto, ningún tipo de derecho o de intereses legítimos a su favor, ni refutando las alegaciones de mala fe de la Demandante.

La Experta estima así 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 <espidident.es> sea transferido a la Demandante.

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 9 de julio de 2025