

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Lincoln Global, Inc. y The Lincoln Electric Company c. J. E. C. S.  
Caso No. DES2025-0023

### **1. Las Partes**

Los Demandantes son Lincoln Global, Inc. y The Lincoln Electric Company, Estados Unidos de América, representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.

El Demandado es J. E. C. S., España.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El 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 29 de mayo de 2025. El 30 de mayo 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 2 de junio 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 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 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 respondió a la demanda y se notificó su falta de personación el 24 de junio de 2025.

El Demandado envió una comunicación electrónica al Centro el 26 de junio de 2025 manifestando su intención de transferir el nombre de dominio en disputa. Los Demandantes, a pesar de haber sido invitados a solicitar la suspensión del proceso el 26 de junio de 2025, no requirieron la suspensión del proceso.

En este sentido, el 8 de julio de 2025, el Centro notificó el inicio del proceso de nombramiento del experto. El Demandado respondió a esta notificación refiriéndose que si no recibe contestación a su pedido de transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa, procederá a cancelarlo.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experta el día 17 de julio 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. El mismo día el Demandado remitió una comunicación al Centro para informar que cancelaría el nombre de dominio en disputa.

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

Los Demandantes son compañías pertenecientes al grupo de empresas Lincoln Electric Holdings, Inc., fundado en el año 1895, con sede principal en Cleveland, Ohio (Estados Unidos de América, en adelante “EEUU”) y sucursales en más de 21 países, a lo que se suma una amplia red de distribución y oficinas de ventas que permiten atender la demanda en más de 160 países. Es una empresa relevante en ingeniería, diseño y fabricación de soluciones avanzadas de soldadura por arco, sistemas automatizados de unión, ensamblaje y corte, equipos de corte por plasma y oxicorte, y tiene una posición líder a nivel mundial en soldadura fuerte y aleaciones. Reconocido como “The Welding Experts®” en todo el mundo, sus productos y soluciones se utilizan en una multitud de industrias y sectores. Su cifra de negocios se cifró, en el año 2023, los USD 4,5 billones.

Los Demandantes han acreditado ser titulares de una cartera de marcas protegiendo la denominación LINCOLN ELECTRIC en varias jurisdicciones, signos todos ellos válidos y en vigor; por lo que aquí interesa:

- (i) Marca Unión Europea núm. 004725941, concedida el 27 de noviembre de 2006 para las Clases 6, 9 y 35.
- (ii) Marca Unión Europea núm. 015346935, concedida el 31 de agosto de 2016 para las Clases 1, 7 y 8.
- (iii) Marca Unión Europea núm. 004982468, concedida el 15 de enero de 2008 para las Clases 6, 7, 9 y 35.
- (iv) Marca Estados Unidos de América núm. 2350082, concedida el 16 de mayo de 2000 para la Clase 9.
- (v) Marca Estados Unidos de América núm. 2420805, concedida el 16 de enero de 2001 para la Clase 35.
- (vi) Marca Canadá núm. TMA573494, concedida el 13 de enero de 2003 para la Clase 1.

Asimismo, el grupo empresarial al que pertenecen los Demandantes opera hasta 325 sitios web bajo nombres de dominio conteniendo la denominación de sus marcas LINCOLN ELECTRIC, entre los que se incluyen su nombre de dominio principal, <lincolnelectric.com> (registrado el 24 de febrero de 1996) así como <lincolnelectric.es> (registrado el 21 de noviembre de 2003), ambos en vigor y plenamente operativos.

El nombre de dominio en disputa <lincolnelectriciberiamch.es> fue registrado el 8 de enero de 2025.

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

##### **A. Los Demandantes**

Los Demandantes consideran que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- Los Demandantes son titulares de una extensa familia de marcas con el elemento común “LINCOLN ELECTRIC”, de reconocida notoriedad a nivel mundial y por lo tanto en España, todas ellas registradas y usadas en el mercado con anterioridad al nombre de dominio en disputa, como se ha recogido en los antecedentes de hecho.
- Que los Demandantes pertenecen a un grupo de empresas fundado en el año 1895, cuya actividad es ampliamente conocida en todo el mundo, líder en su segmento de mercado y con una muy fuerte

implantación también en Internet, a través de la explotación de hasta 325 sitios web bajo nombres de dominio conteniendo sus marcas LINCOLN ELECTRIC; en particular, por lo que hace a este caso, de los nombres de dominio <lincolnelectric.com> y <lincolnelectric.es>, habiendo sido ambos registrados en fechas muy anteriores al propio del Demandado, tal y como consta en los antecedentes de hecho.

- Que, conocedores de la existencia del nombre de dominio en disputa, se procedió a remitir al Demandado una carta advirtiéndole de su mejor derecho sobre éste, requiriéndole por lo demás al cese en el mismo, salvo que pudiera llegarse a una solución amistosa, misiva de la que no obtuvieron respuesta.
  - Que la similitud en grado de confusión entre la expresión LINCOLN ELECTRIC y las marcas de su titularidad no se enerva por la mera adición de “iberia”, acrónimo por el que se conoce al estado español, lo que induciría a pensar indebidamente que los Demandantes han autorizado al Demandado a operar de modo oficial en España.
  - Que la referida semejanza en grado de confusión no queda tampoco desvirtuada por la adición del sufijo “-mch”.
  - Que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre del dominio en disputa, lo cual prueba que carece de derechos o intereses legítimos sobre éste.
  - Que los Demandantes no han autorizado al Demandado a registrar nombres de dominio que incorporen sus marcas comerciales.
  - Que el nombre de dominio en disputa no resuelve a ningún sitio web y carece de contenido propio, remitiendo por defecto a la página del agente registrador, por lo que se mantiene en un estado de mera tenencia pasiva.
  - Que, aunque no ha habido prueba de que el nombre de dominio en disputa se haya utilizado para cometer un fraude, la presencia de registros MX sugiere que el mismo puede ser un activo clave a futuro para enviar correos electrónicos fraudulentos o *phishing*.
  - Que, en fecha del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado conocía o debía conocer la actividad los Demandantes, en el mercado y también online, de lo que se deduce que el registro y uso del nombre de dominio en disputa ha sido de mala fe.
  - Que, en paralelo a este proceso, los Demandantes han procedido a presentar otra reclamación contra el mismo Demandado respecto de dos nombres de dominio que contienen sus marcas LINCOLN ELECTRIC, de lo que se deduce la clara intención de *cybersquatting* del Demandado, patrón de conducta intencionadamente obstructiva de la actividad de los Demandantes.
- Y así, de todo lo anterior, que los Demandantes soliciten la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó formalmente a la Demanda en tiempo y forma. Sin embargo, al poco de cerrarse el plazo de contestación a la Demanda, en fecha 26 de junio de 2025, remitió al Centro un correo electrónico alegando estar interesado en transmitir el nombre de dominio en disputa o, en su caso, cancelarlo. Los Demandantes, habiendo sido informados de la posibilidad de suspensión del proceso para una eventual salida negociada, no la secundaron, por lo que el proceso siguió su curso. Advertidas ambas Partes de ello en fecha 8 de julio de 2025, el Demandado contestó de inmediato al Centro reiterando su voluntad de transmisión del nombre de dominio en disputa o, en su caso, de que procedería a su cancelación en un plazo de 10 días.

## **6. Debate y conclusiones**

Por virtud del Reglamento, la Experta ha de resolver la Demanda sobre la base de:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:
- (iii) que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con otro término sobre el que el demandante alegue poseer Derechos Previos;

- (iv) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (v) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI 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 los Demandantes alegan poseer Derechos Previos**

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <lincolnelectriciberiamch.es> es prácticamente idéntico a las marcas de los Demandantes conteniendo la denominación LINCOLN ELECTRIC, cuyo carácter notorio en el segmento de mercado en el que opera (ingeniería, diseño y fabricación de soluciones avanzadas de soldadura por arco, entre otros) a nivel mundial y, desde luego, en territorio español, ha sido demostrado de modo satisfactorio por los Demandantes.

La práctica identidad con los signos distintivos de los Demandantes sobre la denominación LINCOLN ELECTRIC no queda en absoluto desvirtuada por la mera adición del término geográfico “iberia”; la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar una conclusión de similitud hasta el punto de causar confusión. En efecto, expertos anteriores han venido estimando que, por lo general, la simple adición de un término geográfico a una marca notoria carece de impacto en el análisis del primer elemento, en tanto que, la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa (*cfr.* entre otros *Decathlon c. F R*, Caso OMPI No. [DES2023-0009](#); *Marriott Worldwide Corporation v. Manuel García Jodar*, Caso OMPI No. [DES2017-0047](#)). Así las cosas, la adición de un término geográfico cual “iberia” no es susceptible de provocar impacto alguno, en particular, sobre la impresión global del nombre de dominio en disputa <lincolnelectriciberiamch.es>.

De su parte, la adición del sufijo “-mch” tampoco supone diferencia virtual del conjunto, ni desde el punto de vista fonético ni visual, respecto de las marcas los Demandantes conteniendo la denominación LINCOLN ELECTRIC.

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del sufijo “.es”, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume*, Caso OMPI No. [DES2006-0044](#).

La Experta estima que los Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Los Demandantes han demostrado de modo sólido ser titulares de una cartera de marcas de carácter renombrado a nivel mundial, desde luego también en territorio español y, sobre lo anterior, tal como acreditó y consta en el expediente, que se procedió a requerir al Demandado para que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa, ofreciéndole en principio una salida negociada que éste no contestó en su momento.

Los Demandantes establecieron un caso prima facie sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. Ahora bien, el Demandado, una vez sabedor del inicio del presente procedimiento en el que evitó personarse y contestar, envió hasta dos correos electrónicos al Centro declarando su voluntad de transmitir el nombre de dominio en disputa o, en su caso, de cancelarlo, lo cual es en opinión de la Experta demostrativo de su reconocimiento implícito del mejor derecho de los Demandantes sobre el nombre de dominio <lincolnelectriciberiamch.es>.

De todo lo que antecede que la Experta estima que los Demandantes han demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

### **C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe**

Demostrado que el registro del nombre de dominio en disputa no pudo ser sino de mala fe, probada la notoriedad de las marcas LINCOLN ELECTRIC de los Demandantes y el reconocimiento inequívoco de su mejor derecho sobre las mismas por parte del Demandado, en opinión de la Experta restaría despejar si acaso el uso del nombre de dominio en disputa pudo haber sido de buena fe.

Y, en este sentido, se constata que el Demandado ha usado el nombre de dominio en disputa con manifiesta mala fe, por varios motivos entramados que, incluso tomados de modo aislado, serían plenamente justificativos de esta calificación, a saber: (i) el hecho de haber mantenido inoperativo el sitio web bajo el dominio en controversia <lincolnelectriciberiamch.es> bastaría para acreditar la mala fe, como expertos anteriores han venido considerando en un gran número de decisiones bajo la doctrina de la tenencia pasiva que eximen aquí de toda cita; (ii) a la anterior circunstancia se añade la existencia de registros MX, herramienta que conlleva un riesgo de que pudiera servir en su momento para enviar correos electrónicos fraudulentos o *phishing*, eventualidad que, aún no acontecida, apoya la conclusión del registro del nombre de dominio como abusivo; (iii) pero es que, sobre todo lo anterior, la declarada y abierta disposición del Demandado a transmitir el dominio <lincolnelectriciberiamch.es> o, en su caso, cancelarlo, confirma la ausencia de derechos o intereses legítimos, sin que se haya aportado ninguna razón relevante que motive su registro o uso; (iv) en fin, todo parece indicar que el Demandado, en paralelo a las actuaciones que conducen a la presente Decisión, ha manifestado su voluntad de cancelar el nombre dominio en disputa <lincolnelectriciberiamch.es>, reconociendo, una vez más, el mejor derecho de los Demandantes.

En consecuencia, el Experto estima que los Demandantes han demostrado la concurrencia del tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

### **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <lincolnelectriciberiamch.es> sea transferido a los Demandantes.

**Paz Soler Masota**

Experto

Fecha: 22 de julio de 2025