

DECISIÓN DEL EXPERTO

Safety Kleen Group Services Limited c. Y. B.

Caso No. DES2025-0027

1. Las Partes

La Demandante es Safety Kleen Group Services Limited, Reino Unido, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

El Demandado es Y. B., Portugal.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de julio de 2025. El 31 de julio 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 1 de agosto 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 de los contactos 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 5 de agosto de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de agosto de 2025. El Demandado envió dos comunicaciones el 18 y el 19 de agosto expresando su intención de transferir el nombre de dominio en disputa. El 25 de agosto de 2025, la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento.

El Centro notificó a las Partes la suspensión del procedimiento el 26 de agosto de 2025. El 23 de septiembre de 2025, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento, siendo notificada la reanudación por el Centro el 26 de septiembre de 2025, comunicándose asimismo a las partes que se procedería al nombramiento del Experto.

El Centro nombró a Francisco Salamero Laorden como Experto el día 30 de septiembre 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 es una empresa británica dedicada a la provisión de soluciones medioambientales. La Demandante es titular de varias marcas con efecto en España consistentes o compuestas por el término “safetykleen”. Entre ellas, la marca de la Unión Europea número 018933592 SAFETYKLEEN (figurativa), registrada el 12 de junio de 2024 en las clases 1, 3, 7, 37 y 40 (referida en lo sucesivo como la “Marca SAFETYKLEEN”).

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 12 de octubre de 2024 y se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fue fundada en 1973 y es la sociedad matriz de un grupo internacional líder en la provisión de servicios medioambientales, el cual opera en once países europeos (incluyendo España desde el año 1986) y cuenta con más de 2.500 empleados globalmente.

La Demandante indica haber utilizado de forma continuada e intensa la denominación “safetykleen” para la identificación de sus actividades a nivel internacional, la cual tiene registrada como marca y ha adquirido un carácter renombrado en su sector de actividad, ostentando así la Demandante Derechos Previos sobre ella. El nombre de dominio en disputa, al reproducir íntegramente la marca SAFETYKLEEN de la Demandante, resulta idéntico o similar a ella, cumpliéndose así el primero de los requisitos del Reglamento.

La Demandante señala que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Ello se debe a que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “safetykleen”, no habiendo sido tampoco autorizado por la Demandante para su registro como parte del nombre de dominio en disputa. Asimismo, el nombre de dominio en disputa en ningún momento ha sido utilizado por el Demandado para llevar a cabo una oferta de buena fe de productos o servicios, hallándose inactivo. Además, la Demandante explica que el nombre de dominio de disputa fue de su titularidad desde el 25 de junio de 2007 hasta principios del mes de octubre 2024, momento en que una incidencia en el medio de pago impidió su renovación. Finalmente, la Demandante manifiesta que no obtuvo respuesta alguna del Demandado a sus intentos de comunicación previos a este procedimiento para intentar resolver amistosamente la cuestión, así como que el Demandado es igualmente titular de otros nombres de dominio consistentes en denominaciones genéricas y en marcas de terceros.

La Demandante indica que el Demandado ha registrado o utilizado el nombre de dominio de disputa de mala fe. La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado de forma claramente oportunista, aprovechando su liberación involuntaria por parte de la Demandante. Además, la correspondencia existente entre la marca SAFETYKLEEN y el nombre de dominio de disputa hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento. Finalmente, la Demandante señala que el registro por parte del Demandado de numerosos nombres de dominio consistentes en denominaciones genéricas y marcas de terceros constituye un patrón de abusivo, constitutivo igualmente de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Sin embargo, el Demandado envió dos comunicaciones al Centro el 18 y el 19 de agosto de 2025, de idéntico contenido, en las que manifestaba expresamente su voluntad de no contestar a la Demanda, así como de transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante. Además, el Demandado justificó su registro del nombre de dominio en disputa en la disponibilidad del mismo, sin haber deseado en ningún momento hacer un uso indebido de una marca de terceros o de ocasionar ningún daño.

6. Debate y conclusiones

A la vista de las similitudes que el Reglamento presenta con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto tendrá en cuenta a la hora de valorar el caso tanto las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP como bajo 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. Cuestión previa.

El Demandado expresó en sus comunicaciones de 18 y 19 de agosto de 2025 su consentimiento expreso a transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante. No obstante, pese a que el procedimiento llegó a suspenderse a tal efecto, la transferencia nunca llegó a producirse. Por este motivo, si bien este consentimiento expreso podría constituir razón suficiente para trasferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.10), el Experto ha decidido valorar los elementos sustantivos del caso y analizar la posible concurrencia de las circunstancias del Artículo 2 del Reglamento para apreciar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

B. 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 su titularidad sobre la marca SAFETYKLEEN referida en los Antecedentes de Hecho, por lo que el Experto considera que dispone de Derechos Previos sobre ella a los efectos del Reglamento.

El nombre de dominio en disputa reproduce la marca SAFETYKLEEN de la Demandante en su totalidad, por lo que resulta en opinión del Experto idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos previos de la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7). La presencia del dominio de nivel superior de código de país “.es” en el nombre de dominio en disputa no se considera relevante a los efectos de esta comparación (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11).

A la vista de lo anterior, el Experto estima la concurrencia de la primera de las circunstancias del Artículo 2 del Reglamento para apreciar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

C. Derechos o intereses legítimos

Ateniendo a las manifestaciones y a la documentación que obra en el expediente, la Demandante no parece haber autorizado en ningún momento al Demandado a utilizar su marca SAFETYKLEEN en el nombre de dominio en disputa. De igual modo, tampoco consta evidencia alguna de que el Demandado hubiera sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa o de que hubiera realizado preparativos serios y efectivos para explotar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe. Asimismo, la Demandante ha acreditado documentalmente su vinculación con el nombre de dominio de disputa durante más de 17 años, así como que una incidencia en el pago impidió su renovación y permitió su registro por el Demandado. El Experto tiene en consideración estos argumentos y valora que

la Demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

Frente a la demostración prima facie de la Demandante, el Demandado se ha limitado a manifestar su voluntad de no contestar a la Demanda y de transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante, no desvirtuando así la misma en opinión del Experto (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

Finalmente, el Experto aprecia que la composición del nombre de dominio en disputa, el cual únicamente reproduce la marca SAFETYKLEEN en su totalidad, conlleva un riesgo de confusión por asociación con la Demandante (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1).

A la vista de lo anterior, el Experto estima la concurrencia de la segunda de las circunstancias del Artículo 2 del Reglamento para apreciar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Si bien el Reglamento no exige la acreditación acumulativa del registro y el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea entrar a valorar ambas cuestiones en la presente Decisión.

En relación con el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto considera oportuno destacar el carácter prioritario de los Derechos Previos de la Demandante y su presencia en el mercado internacional y español desde hace décadas, así como la propia estructura del nombre dominio en disputa, el cual únicamente reproduce la marca SAFETYKLEEN de la Demandante. Junto a ello, también resulta conveniente señalar la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, antes expuesta, así como su vinculación con la Demandante durante más de 17 años y hasta su registro por el Demandado una vez el nombre de dominio en disputa no fue renovado, circunstancia esta última indicativa de mala fe de conformidad con la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1. En opinión del Experto, la suma de todos estos elementos permite concluir que, en el balance las probabilidades, el registro del nombre de dominio en disputa no obedeció a una casualidad, sino a que el Demandado debía conocer la existencia de la Demandante y de su marca SAFETYKLEEN en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, debiendo así el mismo calificarse como de mala fe.

Asimismo, si bien el nombre de dominio de disputa se encuentra inactivo, el Experto aprecia que esta tenencia pasiva puede ser considerada como un uso de mala fe atendiendo a las circunstancias del caso previamente referidas, que hacen inverosímil cualquier uso de buena fe que pudiera hacerse del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.3).

A la vista de lo anterior, el Experto estima la concurrencia de la tercera de las circunstancias del Artículo 2 del Reglamento para apreciar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

7. Decisión

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

Francisco Salamero Laorden
Experto
Fecha: 7 de octubre de 2025