DECISIÓN DEL EXPERTO
STANLEY BLACK & DECKER, INC. c. e.h.
Caso No. DES2026-0008

1. Las Partes

La Demandante es STANLEY BLACK & DECKER, INC., Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), representada por DURÁN-CORRETJER, S.L.P., España.

La Demandada es e.h., Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de marzo de 2026. El 3 de marzo de 2026, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de marzo de 2026, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El 6 de marzo de 2026, el Centro solicitó a la Demandante la enmienda a la Demanda puesto que esta no cumplía lo previsto en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento). La Demandante presentó la enmienda a la Demanda el 6 de marzo de 2026.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a 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 y la enmienda a la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de marzo de 2026. De

conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de marzo de 2026. 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 2 de abril de 2026.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 9 de abril de 2026, 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 la empresa matriz del grupo Stanley Black & Decker, que opera en el sector de las herramientas y accesorios. La Demandante y su grupo empresarial producen y comercializan, con carácter global, a nivel internacional, herramientas manuales y eléctricas, accesorios relacionados para construcción y bricolaje, soluciones de almacenamiento y sistemas de fijación. La Demandante se encuentra incluida en la lista Fortune 500 y en 2024 reportó unos ingresos globales de USD 15.400 millones.

La Demandante y su grupo empresarial operan bajo varias marcas, siendo DEWALT su marca insignia de herramientas. La marca DEWALT se utiliza desde 1924, adquirida posteriormente por el grupo empresarial de la Demandante, que ostenta hoy numerosos registros marcarios relativos a la misma. Estos registros marcarios se encuentran inscritos a nombre de THE BLACK & DECKER CORPORATION, que es una filial de la Demandante. Así, la Demandante, a través de su filial, es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca, incluyendo:

- Marca de la Unión Europea No. 003485893, DEWALT, denominativa, registrada el 16 de enero de 2006;

- Marca de la Unión Europea No. 011313319 DEWALT, figurativa, registrada el 1 de abril de 2013, con la siguiente representación gráfica:

DEWALT - Marca Española No. 1977061, DEWALT, mixta, registrada el 5 de noviembre de 1996, con la siguiente representación gráfica:



En adelante, nos referiremos de forma conjunta a estos registros de marca como “la marca DEWALT”.

Decisiones anteriores en el marco de la Política UDRP han reconocido el carácter renombrado a nivel internacional de la marca DEWALT. Véanse, por ejemplo, *The Black & Decker Corporation v. Michael James,* Caso OMPI No. D2011-1688; y *Stanley Black & Decker, Inc. v. Beats,* Caso OMPI No. D2019-2413.

Con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, la marca DEWALT se utiliza en España desde, al menos, abril de 2006.

La Demandante y su grupo empresarial son también titulares de varios nombres de dominio relativos a la marca DEWALT, incluyendo <dewalt.es> (registrado el 8 de febrero de 2005), que alberga su página web corporativa para el mercado español, así como <dewalt.com>, <dewalt.de>, <dewalt.fr>, y <dewalt.it>, que albergan otras páginas web oficiales de la marca para distintas jurisdicciones.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de agosto de 2025, y alberga una página web en español, si bien los títulos de algunas de sus secciones están en inglés. Esta página reproduce en su encabezamiento la marca DEWALT, con la misma representación gráfica registrada y utilizada por la Demandante (Marca de la Unión Europea No. 011313319, *supra*), incluyendo, a continuación de la marca, el símbolo de registro marcario “®”. La página comercializa supuestamente productos de la marca DEWALT, reproduciendo el diseño y combinación de colores, negro y amarillo, sobre fondo blanco, de la página web

oficial de la marca para España “www.dewalt.es”. La página de la Demandada reproduce también las mismas imágenes de producto utilizadas por la Demandante en su página web oficial (protegidas por derechos de autor), y utiliza el mismo favicón, consistente en una letra “D” mayúscula sobre fondo amarillo encuadrada entre dos líneas paralelas horizontales. Los precios de los productos se encuentran en EUR, y para adquirirlos se requiere proporcionar información completa del comprador, pudiendo realizar la compra mediante tarjeta de crédito.

Además, esta página no incluye información sobre su titular o el titular del nombre de dominio en disputa, ni sobre su falta de relación con la Demandante y su marca, conteniendo solo referencias genéricas a su supuesta misión y servicios en su sección “Sobre Nosotros”. La nota de copyright de la página señala “Derechos de autor © 2025”, e incluye referencias a varias secciones que incluyen la marca DEWALT (“DeWalt”, “DeWalt ES”, “DeWalt España”, “Laser DeWalt”), que no tienen contenido propio, sino que reenvían al usuario al inicio de la página, así como una referencia a la sección “Contacta con nosotros”, que reenvía a la sección del mismo título, en donde se incluye un formulario de contacto. Esta página también contiene, en su parte inferior, una invitación al usuario para suscribirse a un “Boletín informativo” sobre actualizaciones de productos proporcionando su correo electrónico.

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 DEWALT, generando, por tanto, confusión.

La Demandante sostiene también que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que su nombre no guarda relación con la marca, no es titular de ningún signo distintivo que incorpore la denominación “dewalt”, ni ostenta relación alguna con la Demandante. La Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para engañar a los usuarios de Internet, potenciales clientes, haciéndoles creer que su sitio web es un sitio legítimo de la Demandante, no realizando, por tanto, una actividad comercial legítima.

La Demandante sostiene finalmente que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe, con la intención de atraer usuarios de Internet mediante confusión para obtener ganancias comerciales. Dada la reputación de la marca, es evidente que la Demandada conocía los Derechos Previos de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa. La Demandante ha promocionado DEWALT en todo el mundo, incluyendo en Europa, patrocinando, entre otros, un equipo de F1 que compite en todo el mundo, y diversas decisiones en el marco de la Política UDRP han reconocido su notoriedad a nivel mundial. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca, conllevando un alto riesgo de afiliación, y se utiliza para engañar a los usuarios haciéndoles creer que es un sitio oficial de la marca, dentro de un intento de fraude o de comercialización de productos falsificados o ilegales. La Demandante aporta evidencias sobre comparativas de precios entre los productos legítimos comercializados por sus distribuidores oficiales en España, y los mismos productos tal como se ofertan en la página de la Demandada, constatando su precio sustancialmente rebajado respecto a los precios oficiales, en más del 80% o, en algunos casos, más del 90%, y estando todos los productos supuestamente comercializados por la Demandada cifrados entre EUR 74 y 68. La página de la Demandada reproduce además las imágenes de los productos oficiales, que se encuentran protegidas por derechos de autor. La Demandante sospecha que el sitio web de la Demandada puede ser una estafa y no remita ningún producto tras efectuar el pago.

B. Demandada

La Demandada 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 ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.1").

A. 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, a través de su filial, de varias marcas registradas y validas en España. La Demandante ha aportado asimismo evidencias que demuestran que su marca DEWALT es usada en España desde, al menos, abril de 2006. Por tanto, la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

El primer presupuesto o elemento del Reglamento funciona principalmente como requisito de legitimación (o umbral), de forma que, cuando un nombre de dominio incorpora la totalidad de una marca, o elementos relevantes de la misma, siendo la marca reconocible en el nombre de dominio, se considera que son confusamente similares; y, en este examen, se toma en consideración, en general, únicamente, los elementos alfanuméricos del nombre de dominio y los componentes denominativos de la marca pertinente, dado que los elementos figurativos de ésta última no pueden ser representados en el nombre de dominio. Igualmente, el dominio del código de país de nivel superior ("ccTLD", por sus siglas en inglés), al igual que el dominio genérico de nivel superior ("gTLD", por sus siglas en inglés), se consideran requisitos de carácter técnico necesarios para el registro, por lo que no se toman en consideración en el examen de la similitud confusa dentro del primer presupuesto o elemento. Véase la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.1, secciones 1.7, 1.10 y 1.11.1.

El nombre de dominio en disputa incorpora de forma idéntica la marca DEWALT, siendo esta clara y directamente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y el ccTLD ".com.es", por su carácter técnico, carece de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. En consecuencia, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca DEWALT a los efectos del Reglamento, estimándose cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación con la prueba de este segundo elemento, que basta con la acreditación prima facie de la inexistencia de derechos o intereses legítimos, teniendo ocasión la Demandada de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.1.

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. De forma que correspondería a la Demandada demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Sin embargo, la Demandada no ha contestado a la Demanda, y, por tanto, no ha alegado ni acreditado ningún derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa.

La Experta ha comprobado las evidencias y alegaciones de la Demandante en relación a la falta de registros de marca u otros derechos de propiedad industrial de la Demandada que contengan o consistan en la denominación "dewalt", constatando, a través de la Base Mundial de Datos sobre Marcas, que la Demandada no ostenta ningún derecho de marca sobre tal término. [1]

La Experta observa, además, que el nombre de la Demandada no guarda similitud ni relación alguna con el término "dewalt", por lo que nada indica en el expediente que la Demandada sea comúnmente conocida por el mismo.

La Experta observa también que el término "dewalt" no es una palabra incluida en el diccionario, sino que proviene del apellido del primer fundador, que dio origen a la marca hace más de 100 años, el estadounidense Raymond E. De Walt y su empresa DeWalt Machinery, Co.

Estas circunstancias, unidas a la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, impiden, a juicio de la Experta, considerar que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo en el marco del Reglamento, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Sin embargo, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, al ser idéntico el nombre de dominio en disputa a la marca de la Demandante, y al ser también prácticamente idéntico el nombre de dominio en disputa al nombre de dominio utilizado por la Demandante para albergar su página web oficial relativa al mercado español, <dewalt.es>, estas circunstancias hacen que sea presumible, de forma falsa, la existencia de una relación, dando la impresión de tratarse de un nombre de dominio más asociado a o perteneciente a la Demandante relativo al mercado español, cuando en realidad la Demandada y su página web no guardan ninguna relación con la Demandante.

La Experta considera adecuado precisar que, en relación al posible uso legítimo nominativo de una marca por parte de distribuidores o comerciales de sus productos, la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,* Caso OMPI No. D2001-0903, estableció un estándar clave para determinar si los mismos pueden tener derechos o intereses legítimos respecto a un nombre de dominio que incluya la marca del fabricante. Así, las decisiones de los expertos en el marco del Reglamento y de la Política UDRP, han reconocido de forma reiterada que revendedores, distribuidores o proveedores de servicios que utilizan un nombre de dominio que contiene la marca registrada, para realizar ventas o reparaciones relacionadas con sus bienes o servicios, pueden estar ofreciendo de buena fe dichos bienes y servicios y, por lo tanto, tener un interés legítimo en ese nombre de dominio, siempre y cuando se cumplan unas condiciones precisas, que, sin embargo, no concurren en el presente caso. Véase la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.1.

En el presente caso, la página web de la Demandada no revela su falta de relación con la Demandante y su marca, sino que, al contrario, genera confusión y una falsa afiliación a través de su contenido, reproduciendo el diseño, combinación de colores y hasta el favicon utilizados por la Demandante en su página web oficial para el mercado español. También incluye sin autorización, de forma prominente, la marca DEWALT con idéntica representación gráfica a la registrada y utilizada por la Demandante, así como

[1] Tomando nota en consideración las facultades generales del grupo de expertos articuladas, entre otros, en el párrafo 10 del Reglamento, resulta admisible que el grupo de expertos, o, en este caso, el experto único, pueda realizar una investigación fáctica limitada en la información contenida en registros públicos, si considera que dicha información es útil para evaluar el caso y llegar a una decisión. Sinopsis elaborada por la OMPI 3.1, sección 4.8.

las mismas imágenes oficiales de producto que figuran en la página oficial de la Demandante, vulnerando sus derechos de autor o copyright.

Todas estas circunstancias, unidas al posible carácter ilegitimo de los productos supuestamente comercializados por la Demandada, dado su desproporcionadamente inferior precio de venta con relación a los productos legítimos, impiden considerar que existan las condiciones establecidas por *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra,* y llevan a la Experta a concluir que la Demandada lleva a cabo una actividad ilegitima o ilegal, tendente a generar una falsa afiliación con la Demandante y su marca para hacer pasar su página y sus productos como oficial y legítimos, respectivamente, con fines fraudulentos e ilegítimos. 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 ilegitimas nunca puede conferir derechos ni intereses legítimos a un demandado. Véase la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.1.

Por tanto, atendidas las circunstancias del caso y la documentación obrante en el expediente, la Experta concluye que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

C. 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.

En el presente caso, la Experta considera que todas las circunstancias del caso apuntan a la mala fe de la Demandada.

Todos los factores de este caso, en particular, (i) la reputación y uso continuado de la marca DEWALT durante, al menos, aproximadamente 20 años, en España; (ii) su fuerte presencia en Internet, de forma que cualquier búsqueda en este medio revela los Derechos Previos de la Demandante; así como (iii) el carácter distintivo de la marca; y (iv) la propia composición del nombre de dominio en disputa, que incluye de forma idéntica la marca, apuntan al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, en el sentido del Reglamento, de forma que la Demandada conocía y tenía en su punto de mira a la Demandante y su marca cuando efectuó el registro.

Además, el uso del nombre de dominio en disputa corrobora la mala fe de la Demandada, ya que su página web incluye de forma prominente la marca DEWALT, dando fe, además, de su carácter registrado, mediante la inclusión del símbolo ®, e imita, en todos sus elementos figurativos y de diseño, la página web oficial de la Demandante, reproduciendo imágenes protegidas por derechos de autor y el mismo favicon, buscando de forma calculada la confusión y/o una falsa afiliación, dentro de un esquema fraudulento, que genera la impresión de ser otra página web oficial de la Demandante para el mercado español. Todo ello con la finalidad de comercializar productos de dudosa procedencia, probablemente falsificados o ilegales, y tratar, así, de generar confusión con la finalidad de incrementar el tráfico a su página y sus beneficios, para aprovecharse de forma ilícita de la notoriedad de la marca DEWALT.

La Experta considera, por tanto, que la Demandada ha tratado de suplantar a la Demandante y pasar su página web como una de las páginas web oficiales de la marca DEWALT, para obtener un beneficio indebido derivado de la confusión o falsa afiliación, lo que constituye una actividad ilícita calificable como mala fe en el marco del Reglamento. Además, los productos ofrecidos a través de la página web de la Demandada parecen ser probablemente ilegítimos, dado, sobre todo, su desproporcionadamente rebajado precio. Tal uso del nombre de dominio en disputa constituye un uso ilegal o ilícito, que es calificable como uso de mala fe con arreglo al Reglamento y a la Política UDRP. Véase la sección 3.4, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.1.

La Experta considera además destacable la actitud de la Demandada, que no 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.

Todas estas circunstancias, permiten concluir, a juicio de la Experta, en un balance de probabilidades, que la Demandada era conocedora de los Derechos Previos de la Demandante, procedió al registro y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, con la intención de obtener un lucro económico derivado del aumento de trafico de su página web motivado por la confusión generada, probablemente, además, en el marco de una actividad fraudulenta de venta de productos falsificados o ilegales.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando 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 en disputa <dewalt.com.es> sea transferido a la Demandante.

/Reyes Campello Estebaranz/
Reyes Campello Estebaranz
Experto
Fecha: 16 de abril de 2026