

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Financiera Maderera, S.A. c. Jorge Barral Canosa
Caso No. DEU2023-0035

1. Las Partes

La Demandante es Financiera Maderera, S.A., España, representada por Balder IP Law, SL, España.

El Demandado es Jorge Barral Canosa, España.

2. El Nombre de Dominio, el Registro y el Agente Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <finfloor.eu>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es el European Registry for Internet Domains (“EURid” o el “Registro”). El Agente Registrador es SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de septiembre de 2023. El mismo día el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de septiembre de 2023 el Registro 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.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .eu (el “Reglamento ADR”) y del Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .eu (el “Reglamento Adicional de la OMPI”).

De conformidad con el párrafo B(2) del Reglamento ADR, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de septiembre de 2023. De conformidad con el párrafo B(3) del Reglamento ADR, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de octubre de 2023. El Demandado no presentó un escrito de contestación sin deficiencias. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de octubre de 2023.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo de Expertos (la “Experta”) el día 20 de octubre de 2023. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo B(5) del Reglamento ADR.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad anónima española que opera en el mercado de la transformación industrial de la madera desde 1931, debidamente constituida en un Estado Miembro de la Unión Europea, en concreto en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela (España).

La Demandante es titular de un gran número de marcas registradas, entre ellas, la marca FINFLOOR, destacando, a los efectos de este procedimiento las siguientes:

Marca de la Unión Europea No. 691691, FINFLOOR, denominativa, solicitada el 28 de noviembre de 1997 y concedida el 18 de noviembre de 1999, para distinguir productos y servicios de las clases 19, 20 y 39. En vigor en la actualidad.

Marca española No. 3526949, FINFLOOR, denominativa, solicitada el 18 de septiembre de 2014 y concedida el 22 de diciembre de 2014, para distinguir productos de la clase 19. Actualmente se encuentra en vigor.

La Demandante es también titular del nombre de dominio <finfloor.com>, registrado el 21 de febrero de 2000, utilizado para promocionar y ofrecer sus productos distinguidos bajo la marca FINFLOOR.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de noviembre de 2020. De acuerdo al Demandante, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio en el que se ofrecían en venta productos bajo la marca FINFLOOR. El nombre de dominio en disputa resuelve en la actualidad a una página que da noticia de un aviso de error interno en el servidor y que remite para más información al administrador del servidor, a la dirección de correo “[...]@finfloor.eu”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante expone que se dedica desde 1931 a la fabricación y transformación de productos derivados de la madera, como tableros, suelos laminados o componentes para muebles, entre otros.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas, entre las que destaca las que se han relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión por ser las que se encuentran protegidas bien en la Unión Europea o bien en España.

La Demandante afirma que la marca de suelo laminado FINFLOOR está presente en más de 30 países de todo el mundo, habiéndose convertido en una marca reconocida en el sector.

Antes de entrar a considerar si se cumplen las condiciones contenidas en el párrafo B(11)(d)(1) del Reglamento ADR la Demandante expone las exhaustivas gestiones que ha tenido que llevar a cabo para localizar correctamente al Demandado. La Demandante indica que estas gestiones dieron como resultado conocer que el Demandado está estrechamente vinculado a la empresa Viva Parquet que es la que utilizaba el nombre de dominio en disputa para promocionar suelos laminados de marca FINFLOOR, y que se anunciaba en el sitio relacionado con el nombre de dominio en disputa como “SUELOS LAMINADOS FINFLOOR BY VIVA PARQUET. PÁGINA NO OFICIAL FINFLOOR”.

A continuación, la Demandante se refiere a los numerosos correos electrónicos y requerimientos que envió al Demandado y a la empresa Viva Parquet, hasta que, finalmente, en enero de 2023, consiguió que le fuera entregado al propio Demandado un burofax advirtiéndole de la infracción que estaba cometiendo al utilizar la marca FINFLOOR. La Demandante indica que sólo a partir de entonces eliminó el contenido de la página web, sustituyéndolo por el “aviso de error interno en el servidor” que remite al usuario para obtener más información al correo electrónico “[...]@finfloor.eu”, que, precisamente, está gestionado por el Demandado.

En cuanto al Reglamento ADR la Demandante argumenta que entre el nombre de dominio en disputa y su marca FINFLOOR existe un evidente riesgo de confusión dada la identidad entre ambos vocablos y añade que el sufijo “.eu” es un requisito técnico de los nombres de dominio que designa el código de país en el que despliegan sus efectos que no es apropiable por nadie en exclusiva, por lo que no ofrece diferenciación alguna.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos ya que no posee un registro de marca española ni internacional que designe España o registrada en la EUIPO (Oficina Europea de Propiedad Intelectual) ni ha sido autorizado para registrar el nombre de dominio en disputa, a pesar de lo cual ha estado promocionando productos relacionados con suelos y tarimas en la web asociada al nombre de dominio en disputa que se anunciaba como “SUELOS LAMINADOS FINFLOOR BY VIVA PARQUET. PÁGINA NO OFICIAL FINFLOOR”. Y de hecho, el Demandado, a partir de enero de 2023, fecha en la que recibió personalmente el burofax de advertencia, vació de contenido la web, introduciendo el “aviso de error interno en el servidor”.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe ya que opera en el mismo sector que la Demandante, coincidiendo en la clientela. Y que el aviso de que no es la página oficial “finfloor” confirma el conocimiento que el Demandado tenía de la marca de la Demandante, cuando registró el nombre de dominio en disputa, consciente de que causaría una confusión en el internauta, al que ya habría captado, obteniendo así una ventaja desleal.

La Demandante concluye que el único propósito perseguido por el Demandado al registrar y usar el nombre de dominio en disputa es aprovecharse de la reputación de la marca FINFLOOR en el sector de suelos laminados para desviar a la clientela a su propio negocio.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido ya que cumple con los criterios de elegibilidad contenidos en el artículo 3 del Reglamento ADR al tratarse de una empresa constituida en un Estado Miembro de la Unión Europea (España) o, en el improbable caso de que la Experta no lo considerase así, el nombre de dominio en disputa sea revocado.

B. Demandada

El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo B(11)(d)(1) del Reglamento ADR exige a la Demandante que acredite que:

(i) El nombre de dominio coincide o es suficientemente similar para causar confusión con un nombre con respecto al cual la legislación nacional de un Estado Miembro y/o la legislación de la Unión Europea hayan reconocido o establecido un derecho;

(ii) El nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado sin un derecho o interés legítimo sobre el mismo;

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe.

Para examinar estos requisitos, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento ADR y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de ésta 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 confusa respecto de otro nombre sobre el que la Demandante tiene reconocido o establecido derecho por la ley nacional de un Estado Miembro y/o por la legislación de la Unión Europea

El Demandante ha de acreditar que posee un derecho sobre un nombre, reconocido en virtud del derecho nacional de un Estado Miembro y/o por la legislación de la Unión Europea. En este caso, la Demandante ha probado que es titular de la marca FINFLOOR protegida como marca nacional española y como marca de la Unión Europea.

Siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca FINFLOOR de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa que está compuesto únicamente por dicho vocablo.

Por otro lado, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país “.eu” no debe tenerse en cuenta en el análisis de este primer elemento por ser un requisito estándar, como declara la [“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#), sección 1.11.

Por tanto, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante y, en consecuencia, la Demandante ha cumplido el primer requisito del párrafo B(11)(d)(1) del Reglamento ADR.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo B(11)(d)(1)(ii) de las Reglas ADR, la Demandante tiene la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, como establece la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1, al tratarse de una prueba negativa que principalmente conoce el Demandado, es suficiente que la Demandante pruebe *prima facie* la inexistencia de tales derechos o intereses legítimos, correspondiéndole al Demandado demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Si el Demandado no presenta dichas pruebas, se podrá considerar que la Demandante ha satisfecho este requisito.

La Demandante alega que el Demandado no es titular de una marca o nombre protegido en España ni en la Unión Europea y que no ha autorizado al Demandado a registrar el nombre de dominio en disputa y que, después de recibir el requerimiento de la Demandante, removió el contenido del sitio relacionado con el nombre de dominio en disputa, en el que se hacía referencia a la marca FINFLOOR, sustituyéndolo por un aviso de error interno del servidor, dando como referencia de información para el internauta el correo electrónico del administrador del servidor, “[...]@finfloor.eu”. El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de la Demandante, ni presentó prueba o argumento alguno que pudiera acreditar la existencia de posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo. Por tanto, la Experta considera que la Demandante ha probado *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

En conclusión, la Experta considera cumplido por la Demandante el requisito establecido en el párrafo B(11)(d)(1)(ii) de las Reglas ADR.

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

La Experta considera que la Demandante ha probado que el Demandado promocionaba en su web productos de suelo laminado, tarimas y parquets, coincidiendo así la potencial clientela de ambas. La Experta coincide en la apreciación de la Demandante de que el aviso que el Demandado introducía respecto a que eran “SUELOS LAMINADOS FINFLOOR BY VIA PARQUET – PÁGINA NO OFICIAL FINFLOOR” no evita su mala fe ya que, igualmente se estaba aprovechando del prestigio de la marca de la Demandante y confirma el conocimiento que el Demandado tenía de esta marca en el momento del registro

del nombre de dominio en disputa y era consciente de la confusión que causaría en el consumidor al que ya había atraído a su web. En este sentido, considerando que la confusión o riesgo de asociación con la Demandante se encuentra implícito en el propio nombre de dominio en disputa, al ser este idéntico a la marca FINFLOOR, la Experta concluye que el Demandado registró y usa el nombre de dominio de mala fe.

La Experta entiende que una prueba de la mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se encuentra, además, como afirma la Demandante, en que, una vez recibido personalmente por el Demandado el último requerimiento de enero de 2023, éste vació de contenido su web e introdujo un “aviso de error interno en el servidor”, dando como referencia para más información al usuario que se dirigiera al administrador del servidor bajo el correo electrónico “[...]@finfloor.eu”, continuando así con una conducta de mala fe ya que siguió utilizando el nombre de dominio en disputa mediante un correo electrónico que el propio Demandado gestiona. De esta forma, cualquier usuario que enviara un correo electrónico a esa dirección podría pensar que está contactando directamente con la Demandante.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado y usado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado argumentos o pruebas que permitan a la Experta concluir de otra manera.

En conclusión, la Experta considera cumplido por la Demandante el requisito establecido en el párrafo B(11)(d)(1)(iii) de las Reglas ADR.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo B(11) del Reglamento ADR, la Experta ordena que el nombre de dominio, <finfloor.eu> sea transferido a la Demandante ya que ésta cumple con las reglas de elegibilidad contenidas en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2019/517 por estar establecida en la Unión Europea.¹

/María Baylos Morales/

María Baylos Morales

Experto Único

Fecha: 3 de noviembre de 2023

English summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. [DEU2023-0035](#):

1. The Complainant is Financera Maderera S.A, España, and the Respondent is Jorge Barral Canosa, España.
2. The disputed domain name is <finfloor.eu>. The disputed domain name was registered on November 8, 2020, with EURid.
3. The Complaint was filed in Spanish on September 6, 2023, and the Respondent did not formally reply to the Complainant’s contentions. The Panel, María Baylos, was appointed on October 20, 2023.

¹ (i) La decisión será implementada por el Registro dentro de los treinta (30) días posteriores a la notificación de la decisión a las Partes, a menos que el Demandado inicie procedimientos judiciales en una Jurisdicción Mutua, tal como se define en el párrafo A(1) del Reglamento ADR.

(ii) Si el recurso concedido es la “transferencia”, la Experta discutirá brevemente que el Demandante cumple los criterios generales de elegibilidad para el registro establecidos en el Artículo 3 del Reglamento (EU) 2019/517.

4. The Complainant has several registered trademarks for FINFLOOR in the European Union and Spain.

5. Pursuant to Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules, the Panel orders that the disputed domain name be transferred to the Complainant.