

DECISIÓN DEL EXPERTO

Amob - Máquinas E Ferramentas, S.A. c. Amob Maquinas E Ferramentas Limitada

Caso No. DES2021-0002

1. Las Partes

La Demandante es Amob - Máquinas E Ferramentas, S.A., Portugal, representada por Atual Marcas, Portugal.

La Demandada es Amob Maquinas E Ferramentas Limitada, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es <Red.es>. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de enero de 2021. El 28 de enero de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de enero de 2021, Red.es envió al Centro vía 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 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de febrero de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de marzo de 2021. 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 11 de marzo de 2021.

El Centro nombró a R. C. E. como Experto el día 16 de marzo de 2021, 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 portuguesa, fundada en 1960, que opera en el sector de la fabricación de equipos para la industria metalmeccánica, incluyendo prensas hidráulicas, equipos y utillajes para el curvado de tubos, perfiles y conformado de extremos. La Demandante proyecta, produce, comercializa y presta asistencia técnica respecto a estos equipos a nivel internacional, contando con delegaciones en Estados Unidos de América, Reino Unido y Francia. El Experto dentro de los poderes generales articulados *inter alia* en el artículo 18 del Reglamento, ha consultado la página web de la Demandante “www.amobgroup.com”.

La Demandante opera bajo la marca AMOB, que ha registrado a nivel europeo mediante la Marca de la Unión Europea No. 015939713 AMOB, figurativa, registrada el 14 de febrero de 2017, en la clase 7.

Asimismo, la Demandante es titular de los nombres de dominio <amobgroup.com> (registrado el 12 de diciembre de 2015) y <amob.pt> (registrado el 2 de abril de 1998), que se encuentran ligados a su página web corporativa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de marzo de 2013 y se encuentra inactivo, dando lugar a un mensaje de error del servidor.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca AMOB de la Demandante, ya que reproduce íntegramente el elemento denominativo de esta marca, habiendo sido creado con la intención de promocionar los productos protegidos por la misma en relación al mercado español, por su entonces representante para España. El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada mientras esta se encontraba ligada a la Demandante, a través de uno de sus socios, que, sin embargo, dejó de ostentar participación alguna en la Demandante mediante escritura pública de fecha 30 de mayo de 2019.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Tras la división de la empresa Demandante y la salida de la misma de uno de sus socios, la Demandada carece de relación alguna con la Demandante, no encontrándose autorizada para el uso de la marca AMOB. Sin embargo, la Demandada se ha negado a devolver la titularidad y facilitar el acceso al nombre de dominio en disputa haciendo un uso indebido del mismo. La Demandada ha incluido en su publicidad en revistas especializadas la marca AMOB, así como una dirección de correo electrónico ligada al nombre de dominio en disputa, ofertando productos de otra empresa competidora (de la marca MAQFORT), que no guarda relación con la Demandante ni su marca. La Demandante aporta varios ejemplos de anuncios indicando antes de cada anuncio el nombre de la revista en que fueron publicados y la fecha de su publicación (en diversos meses de los años 2019 y 2020).

Que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de mala fe por la Demandada para engañar a los consumidores, haciéndose pasar por la Demandante y asociando sus productos a los de la marca AMOB para obtener beneficios indebidos, haciendo competencia desleal a la Demandante. La Demandada impide el uso del nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca AMOB, por parte de su legítimo titular, perturbando la actividad comercial de la Demandante. La Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet y lectores de revistas y anuncios, creando la posibilidad de

que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de productos protegidos por la marca AMOB.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP"). Por ello y 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 UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

Igualmente, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento y la Política UDRP tienen naturaleza independiente (respecto a los procedimientos judiciales o administrativos nacionales de las Partes y cualesquiera otros procedimientos de resolución de controversias nacionales o internacionales) y naturaleza especial, siendo de aplicación no a todos los procedimientos relativos a nombres de dominio, sino, en concreto, a los supuestos de ciberocupación.

Por ello, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso particular, en ciertos casos cabe denegar la Demanda al considerar que el caso excede del alcance relativamente limitado del Reglamento o de la Política. Véase en este sentido la sección 4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto considera que el presente caso excede del ámbito natural del Reglamento. El hecho de que las Partes hayan estado ligadas por algún tipo de relación societaria que legitimaba el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada durante aproximadamente seis años (desde su registro en 2013 hasta 2019), aunque dicha relación se haya extinguido según alega la Demandante, así como el hecho de que, a pesar de la alegada extinción de la relación entre las Partes, la Demandada conserve una denominación social que incluye la marca AMOB de la Demandante, determina, a juicio del Experto, que el presente caso quede fuera del ámbito objetivo del Reglamento, que circunscribe su alcance a los supuestos de ciberocupación de nombres de dominio. Las circunstancias del presente caso determinan que el mismo parezca encuadrarse, como la propia Demandante señala en la Demanda, dentro de los supuestos de competencia desleal, o dentro de los supuestos de infracción de marcas o de los supuestos relativos a contiendas mercantiles societarias derivadas de la finalización y extinción de los contratos que hayan ligado a las Partes, cuya apreciación excede claramente del ámbito objetivo del Reglamento y de las facultades que el mismo otorga a este Experto.

El caso que nos ocupa excede, por tanto, del ámbito objetivo o el alcance del Reglamento, por lo que el Experto considera que no procede entrar a valorar su decisión.

Ello no implica la aprobación del uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, sino, únicamente, que, el Experto considera que no puede entrar a valorar el presente caso, simplemente, porque el caso excede del ámbito del Reglamento y, por tanto, de las facultades que el mismo otorga al Experto.

Queda a salvo el derecho que asiste a las Partes para acudir a la jurisdicción competente u otros medios de resolución de conflictos, que no resultan afectados ni se encuentran vinculados por esta decisión, dada la distinta naturaleza y carácter independiente del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

R. C. E.

Experto

Fecha: 18 de marzo de 2021