DECISIÓN DEL EXPERTO

Ubeeqo International c. XXXXXXXXXXX
Caso No. DES2022-0024

1. Las Partes

La Demandante es Ubeeqo International, Francia, representada por Balder IP Law, SL, España.

El Demandado es XXXXXXXXXX, España, representado por Bufete Bic Abogados SLP, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de septiembre de 2022. El 23 de septiembre de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de septiembre de 2022, 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 27 de septiembre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de octubre de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el mismo 17 de octubre de 2022.

El Centro nombró a XXXXXXXXXXXXXX como Experto el día 20 de octubre de 2022, 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.

El 31 de octubre de 2022 la Demandante presentó un escrito suplementario como réplica a la contestación a la Demanda presentada por el Demandado. A su vez, el Demandado reaccionó presentando el 2 de noviembre de 2022 un escrito de contestación a estas nuevas alegaciones de la Demandante.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una entidad que ofrece servicios de coche compartido, y es titular de los siguientes registros de marca vigentes en España:

- Marca de la Unión Europea 16773426 UBEEQO, registrada el 14 de septiembre de 2017 para servicios de las clases 35, 36 y 39.

- Marca de la Unión Europea 17937277 UBEEQO (fig), registrada el 29 de noviembre de 2018 para productos y servicios de las clases 12, 35, 36 y 39.

El nombre de dominio en disputa <ubeeqo.es> fue registrado el 22 de agosto de 2022. De acuerdo a la evidencia presentada con la Demanda, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio en inglés que señalaba que siguiente: "¡Este dominio está en venta! Si está interesado en comprar, contacte a info@ubeeqo.es (Esta página web no es ubeeqo.com, IMPORTANTE: No envíe información personal)". En el URL del sitio web se indicaba en inglés "Ubeeqo.es: servicios de coche y moto compartido, renta corta y a corto plazo de coches y motos".

A la fecha de la Decisión, el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web, aparentemente de productos de carnicería.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones de la Demandante pueden resumirse como sigue:

- La Demandante ofrece servicios de coche compartido ("*carsharing"*) en varios países de Europa, entre ellos España. Desde 2014 lo hace bajo la denominación UBEEQO. Es titular de los registros de marca UBEEQO antes citados, así como del nombre de dominio <ubeeqo.com>.

- La Demandante también es muy activo en redes sociales, en las que se identifica como "ubeeqo.es/ubeeqoes", queriendo señalar con el añadido ".es" tras su signo UBEEQO que se trata de su cuenta para España.

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas UBEEQO de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación UBEEQO, pues no es titular de ningún registro de marca con dicha denominación, ni ha arrojado ningún resultado una búsqueda en Google sobre el Demandado combinada con el signo UBEEQO.

- Tras un mes de su fecha de registro, el nombre de dominio en disputa se encontraba en venta, lo que evidencia ha sido registrado con la única intención de venderlo y no de usarlo para fines propios.

- UBEEQO es un signo de fantasía. El hecho de que el nombre de dominio en disputa sea idéntico a las marcas de la Demandante y a su denominación social, escrito con dos "e" en vez de con una "e" (UBEQO), difícilmente parece que sea fruto de la casualidad.

- En la página web asociada al nombre de dominio en disputa puede leerse que “This website is not ubeeqo.com”(Esta página web no es ubeeqo.com). El Demandado manifiesta claramente que su nombre de dominio es diferente al de la Demandante, lo que no deja lugar a dudas de que conoce a la Demandante.

- El URL del sitio web añade la información “Ubeeqo.es: Car moto sharing, Flexible Short Term Car and moto Hire” (Ubeeqo.es: servicios de coche y moto compartido, renta corta y a corto plazo de coches y motos). Esta información sobre servicios de “*carsharing”* crea una vinculación directa con la Demandante.

- Es así evidente la concurrencia de la mala fe por parte del Demandado en el momento de registro del nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado rechaza las pretensiones de la Demandante sobre la base de los siguientes argumentos:

- UBEEQO, es el acrónimo de “Unitat Barcelonesa Especialitzada En Qualsevol Omnivor”, que corresponde al negocio de alimentación del Demandado, que hunde sus raíces en el negocio de carnicería y charcutería fina que sus abuelos tenían en Barcelona, y que se ha mantenido en el tiempo en esa ciudad.

- Es una casualidad que coincida con el nombre reclamado por la Demandante. El negocio del Demandado no tiene relación alguna con el de la Demandante, dado que se dedica al negocio de restauración.

- El Demandado ha registrado la marca UBEEQOES con el logo correspondiente en la Oficina Española de Patentes y Marcas en las clases 29 y 43 del convenio de Niza y la empresa desarrolla su actividad mediante venta de productos cárnicos a través de su web “www.ubeeqo.es”. El Demandado aporta además un catálogo que muestra su presunta historia y posibles fotografías de las oficinas.

- Tampoco ha habido abuso de mala fe, tan es así que, habiendo recibido documentación de clientes para alquiler o renta de vehículos, la ha remitido a la Demandante.

- Con respecto a las pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe por parte del Demandado, éste niega haberlo puesto a la venta, ni ofrecido.

- Entiende el Demandado que la mala fe es la desarrollada por la Demandante, por cuanto que, haciendo gala de mantener desde hace años redes sociales con el nombre de “ubeeqoes” para sus clientes de España, no ha solicitado nunca el dominio de dicha marca con el sufijo “.es”.

- No puede afirmar la Demandante taxativamente y con tanta escasez de prueba a su favor que el Demandado ha registrado el domino por motivos espurios, que ha perturbado la actividad comercial de la Demandante, que ha pretendido atraer clientes de la Demandante, porque su negocio no tiene nada que ver con el del Demandado, (es más, le ha comunicado la recepción de documentación de clientes interesados en los servicios de la Demandante), y por supuesto, no ha tenido nunca relación con la Demandante, de ningún tipo.

- No existen pruebas que avalen las pretensiones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestión previa: Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado por la Demandante y la posterior réplica del Demandado.

Antes de analizar la concurrencia de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, es forzoso analizar si puede o no admitirse el escrito presentado por la Demandante con posterioridad a la contestación a la Demanda efectuada por el Demandado y la posterior contestación realizada por éste.

El Reglamento no prevé la presentación de escritos complementarios tras la contestación a la demanda, y deja en última instancia en manos del Experto la facultad de resolver sobre su admisibilidad.

A este respecto, el Reglamento señala en su artículo 18, apartado d) que "el experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo". Por lo demás, la igualdad de trato a las partes en el procedimiento queda asegurada al haber presentado el Demandado su réplica a las alegaciones complementarias presentadas por la Demandante.

En el presente caso, el escrito complementario presentado por la Demandante se utiliza a los efectos de presentar una réplica al escrito de Contestación del Demandado. Las partes ya realizaron sus alegaciones principales en los escritos de Demanda y de Contestación a la Demanda previstos en el Reglamento. La presentación de escritos posteriores no está prevista en el Reglamento y su admisión sólo tendría sentido si se refirieran a circunstancias objetivamente cruciales para la resolución del conflicto que no pudieron ser anticipadas en los correspondientes escritos de Demanda y de Contestación. Si bien se podría considerar que ha habido un cambio en el uso del nombre de dominio en disputa, con respecto a la evidencia aportada por la Demandante en el momento de la presentación de la Demanda, el Experto considerará dicho uso a la vista del escrito de Contestación y tras visitar el nombre de dominio en disputa. Así, en este procedimiento, los escritos complementarios de ambas partes inciden mayoritariamente en sus alegaciones principales y rebaten las del contrario. Por lo tanto, no se tendrá en consideración el escrito complementario presentado por la Demandante ni tampoco el escrito presentado por el Demandado en contestación. En todo caso, este Experto considera que las alegaciones y presentaciones realizadas por las partes en sus escritos complementarios de haber sido consideradas no hubieran modificado el sentido de la presente decisión.

6.2. Examen de los requisitos para la aplicación del Reglamento.

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo ".es".

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. XXXXXXXXXX* Caso OMPI No. DES2017-0030.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha acreditado sus Derechos Previos sobre la marca UBEEQO. Es evidente que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dichos Derechos Previos, por lo que queda acreditada la primera de las circunstancias.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha presentado en su Demanda un caso sólido *prima facie* que permitiría apreciar indicios de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la dominación en que consiste el nombre de dominio en disputa (ver sección 2.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0")).

Sin embargo, el Demandado ha contestado alegando que sí ostenta derechos o intereses legítimos sobre la denominación UBEEQO señalando que es el acrónimo de "Unitat Barcelonesa Especialitzada En Qualsevol Omnivor", que corresponde al negocio de alimentación del Demandado, que es una casualidad que coincida con el nombre reclamado por la Demandante, y que ha registrado la marca con el logo correspondiente en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El Demandado señala que la empresa desarrolla su actividad mediante venta de productos cárnicos a través de su web "www.ubeeqo.es" y aporta además un catálogo que muestra su presunta historia y posibles fotografías de las oficinas.

En relación con la marca invocada por el Demandado (en realidad se trata de un nombre comercial y no de una marca, aunque la Ley española otorga el mismo valor a ambas figuras a estos efectos), es preciso puntualizar en primer lugar que se trata de una mera solicitud y no de un registro. Pero lo más relevante es que la solicitud se depositó con fecha 12 de octubre de 2022, es decir, cuando el Demandado ya tenía noticia del presente procedimiento y había sido emplazado para presentar su contestación a la Demanda. En consecuencia, no puede otorgarse la relevancia pretendida por el Demandado a esa solicitud de nombre comercial al ser posterior a la reclamación. De otra forma cualquier Demandado podría enervar la reclamación del Demandante reaccionando con la presentación de una solicitud de marca, lo que dejaría al Reglamento sin ninguna eficacia.

Así se recuerda en *XXXXXXXXXXXX. XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX*, Caso OMPI No. D2012-2132:

"Numerosos casos han elaborado pautas para determinar esas circunstancias del caso en base a los siguientes elementos (*BECA Inc. v. CanAm Health Source, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0298 y *British Sky Broadcasting Group Plc. and British Sky Broadcasting Limited v. Global Access*, Caso OMPI No. D2009-0817):

(i) cuando se considera la cuestión de los derechos e intereses legítimos bajo el párrafo 4.a.ii) de la Política, el experto podrá en ciertos casos cuestionar la legitimidad de la marca en la cual la demandada apoya su defensa. El mero hecho que la demandada haya solicitado o registrado una marca no es una defensa absoluta para evitar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Si debido a las circunstancias del caso, el experto concluye que la marca fue solicitada exclusivamente para mejorar su posición frente a un eventual caso bajo la Política, entonces la marca podrá ser ignorada.

(ii)La cronología de los eventos es un factor importante para determinar si la solicitud marcaria fue de buena fe o simplemente una forma de mejorar la posición de la demandada frente a un futuro litigio sobre el nombre de dominio en disputa. Una solicitud marcaria realizada con posterioridad a tener noticia de la disputa, o el registro del nombre de dominio en disputa, pueden indicar falta de interés legítimo." (véase también en este sentido *Mama Mio Limited v. XXXXXXXX, Mamamio Inc.*, Caso OMPI No. DCC2015-0005).

En la misma línea puede citarse *Aukro Ukraine LLC v. PrivacyYes.com, XXXXXXXX*, Caso OMPI No. D2013-1568.

En el presente caso es muy claro que el Demandado presentó su solicitud de nombre comercial tras recibir la Demanda.

En cuanto a los documentos y argumentos con los que el Demandado pretende acreditar sus derechos sobre la denominación UBEEQOES, este Experto no les otorga ninguna credibilidad por los siguientes

motivos:

- Este Experto ha realizado búsquedas en Internet y no ha detectado la existencia previa de ninguna mención o indicio de la supuesta actividad empresarial bajo esa denominación.

- El contenido de la página web del Demandado no se corresponde con el de una actividad real de venta de productos y parece haber sido construida *ad hoc* para respaldar sus alegaciones. De hecho, algunas partes todavía aparecían con los textos genéricos de las plantillas utilizadas para crear páginas web.

- Tampoco merece credibilidad el supuesto folleto de sus productos, pues contiene fotografías que parecen claramente obtenidas de bibliotecas públicas de Internet y su contenido no resulta acorde con una oferta concreta y efectiva de productos, por lo que también da la sensación de ser un documento recién creado para este procedimiento.

- De las fotografías de las supuestas oficinas del Demandado únicamente se aprecia el supuesto logotipo "ubeeqo" del Demandado en dos ventanas, lo cual no acredita de manera suficiente preparaciones demostrables para usar el nombre de dominio en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios (ver sección 2.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

- Ninguno de estos documentos es anterior a la presentación de la Demanda.

- La Demandante ha presentado pruebas de que con anterioridad la página web del Demandado contenía una oferta de venta del nombre de dominio en disputa y además una referencia expresa (en el texto que se desplegaba al acceder a la URL) a la actividad económica de la Demandante de alquiler de vehículos. En este sentido, el Demandado niega credibilidad a dicha prueba apuntando que no se acredita que la impresión haya sido obtenida de la página web. Sin embargo, en el contenido del propio escrito de Demanda se reproduce un pantallazo en el que puede apreciarse que efectivamente la publicación aparecía en la página web del Demandado y también se acredita que la URL contenía una referencia expresa al "*carsharing*", actividad de la Demandante.

A la vista de todas estas circunstancias este Experto según lo dicho considera que la Demandante ha logrado acreditar suficientemente la falta de derechos o intereses legítimos por el Demandado sin que el Demandado haya aportado pruebas relevantes que demuestren derechos o intereses legítimos.

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

Tal y como ha acreditado la Demandante, su marca UBEEQO es notoria en el sector de los servicios de coche compartido ("*carsharing"*). El nombre de dominio en disputa es idéntico a esta marca notoria, que resulta singular por no consistir en ninguna expresión genérica ni común, por lo que es casi imposible que la coincidencia sea casual. Por las razones indicadas las explicaciones del Demandado al respecto carecen de credibilidad para este Experto.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento y la UDRP como *Banco Español de Crédito, S.A. v. XXXXXXXXX*, Caso OMPI No. D2000-0018; *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496; *Confederacion Sindical de Comisiones Obreras v. XXXXXXXXX*, Caso OMPI No. D2003-0330; *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. XXXXXXXXX*, Caso OMPI No. DES2006-0001 o *Fútbol Club Barcelona c. XXXXXXXX*, Caso OMPI No. DES2019-0014, han recordado que el registro de un nombre de dominio idéntico a una marca notoria suele ser constitutivo de mala fe.

La Demandante ha acreditado que el Demandado puso a la venta el nombre de dominio en disputa y que éste contenía referencias directas al "*carsharing"*, sector en el que la marca de la Demandante es notoria. El propio Demandado ha señalado además que se puso en contacto con la Demandante porque estaba recibiendo comunicaciones destinadas a ella, llamando así su atención sobre el nombre de dominio en disputa que acababa de registrar.

Por lo demás, la propia reacción del Demandado tras recibir la Demanda, presentando una solicitud de registro de nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas, cambiando por completo el contenido de la página web y creando unos materiales probatorios en opinión del Experto aparentemente“artificiales”, todo ello sin el respaldo de una actividad comercial real que sea anterior a la notificación de la Demanda, ratifica a juicio de este experto su mala fe.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Experto
Fecha: 4 de noviembre de 2022