

DECISIÓN DEL EXPERTO

Fueraborda Marino, S.L. y Vanguard Marine LDA. c. Marvic Boat Center, S.L.
Caso No. DES2019-0035

1. Las Partes

Los Demandantes son Fueraborda Marino, S.L., España y Vanguard Marine LDA, Portugal, representados por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es Marvic Boat Center S.L., España, representado por Ezcurra Patentes y Marcas, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <retubing.es> y <retubing-ribs.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es. Los Agentes Registradores de los nombres de dominio son Arsys y Acens Technologies S.L. respectivamente.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de noviembre de 2019. El 29 de noviembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 2 de diciembre de 2019, 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 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 11 de diciembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de diciembre de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de diciembre de 2019.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 13 de enero de 2020, 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

Los Demandantes forman parte de un grupo empresarial especializado en la fabricación de embarcaciones de trabajo y botes de rescate, así como embarcaciones de tipo deportivo. Son propietarias o beneficiarias de las siguientes marcas



Marca de la Unión Europea nº 01230972' RETUBING RIBS & INFLATABLE CRAFT SERVICE QUALIFIED ENGINEERING SYSTEM RIBS RETUBING & REPAIR, en clases 12, 37 y 40 con fecha de solicitud el 14 de noviembre de 2013 y registrada el 17 de abril de 2014.



Marca de la Unión Europea nº 12666384 R RIVERNAUT RETUBING & RIBS REPAIR, en clase 37 con fecha de solicitud el 6 de marzo de 2014 y registrada el 15 de septiembre de 2014.

El nombre de dominio en disputa <retubing.es> se registró el 20 de marzo de 2019 y el nombre de dominio en disputa <retubing-ribs.es> se registró el 12 de julio de 2019. Los nombres de dominio en disputa se utilizan para dirigir a una página web para ofrecer productos y servicios relacionados con la reparación y el cambio de flotadores.

El 6 de noviembre de 2019 los Demandantes enviaron una carta de cese y desistimiento al Demandado quien contestó con fecha de 11 de noviembre de 2019. En la réplica el Demandado negaba la infracción en base al valor descriptivo de los nombres de dominio en disputa y de su uso libre en el mercado.

Tal y como se dice en la revista Nauta 360, el “retubing” consiste en sustituir el flotador dañado de una embarcación por uno nuevo manteniendo el casco original. El Experto también nota que el término “rib” es un acrónimo de “rigid inflatable boat”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Los Demandantes alegan que en la página web de su titularidad “www.retubing-ribs.com” se encuentra accesible información sobre la exitosa marca comercial RETUBING y que en “www.vanguardmarine.com” se puede acceder a información del grupo empresarial.

Pues bien, consideran que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca registrada de su titularidad y, susceptibles de crear un riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio. Realizando la correspondiente comparación entre el dominio en disputa y la marca consideran que los nombres de dominio <retubing.es> y <retubing-ribs.es> son prácticamente idénticos a las marcas del Demandante por no existir una diferencia significativa entre los nombres de dominio en disputa y las marcas RETUBING de su propiedad.

La elección de dos de los términos que forman sus marcas para formar los nombres de dominio en disputa hace, por lo demás, que coincidan con el nombre de dominio de su propiedad <retubing-ribs.com>. Por tanto, alegan, también se reproduce íntegra y exactamente el nombre de dominio propiedad de los Demandantes; incrementando el riesgo de confusión y de asociación entre los consumidores, ya que el sufijo “.es” hace referencia al territorio español, en el cual se desarrolla la actividad principal de los Demandantes.

Por cuanto antecede los Demandantes mantienen que los nombres de dominio en disputa <retubing.es> y <retubing-ribs.es> son idénticos a las marcas registradas de los Demandantes por lo que existe un evidente riesgo de confusión. Es decir, que se cumple el primer requisito.

Sostienen los Demandantes que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto a la denominación “retubing ribs” así como sobre los nombres de dominio en disputa. Efectivamente mantienen los Demandantes que el Demandado carece de marca alguna que incluya el término “retubing” y, de las que es titular tienen una fecha de solicitud muy posterior a la de los Demandantes. Concluyen los Demandantes que existe, por ello, un intento evidente de aprovecharse del reconocimiento de los Demandantes y así vincularse al origen empresarial de “retubing ribs”, cuando el Demandado nada tiene que ver con ellos. Prueba de cuanto antecede, dicen, es el contenido de la web a la que redirigen los nombres de dominio en disputa donde se promocionan los productos del Demandado bajo la marca TUBULAR, en un intento de asociarse la misma con los Demandantes.

Manifiestan los Demandantes no tener relación alguna, ni presente ni pasada, con el Demandado. Así, concluyen que no han autorizado o licenciado el uso de la marca RETUBING.

Por otra parte, alegan que los operadores del mercado de los flotadores no utilizan el término “retubing” en sus denominaciones. A tal efecto aporta un listado de los competidores, con su denominación y contacto.

Niegan por lo demás el carácter descriptivo de los nombres de dominio en disputa.

Por otra parte, alegan los Demandantes que lo que el Demandado pretende es perturbar su actividad comercial, impidiéndoles utilizar los nombres de dominio en disputa <retubing.es> y <retubing-ribs.es>. Esta perturbación es evidente en la medida que ambas partes se dedican a la misma actividad. Por ello, con el registro se pretendía obtener un lucro económico, aprovechándose de la asociación evidente entre ambas partes.

El registro de los nombres de dominio, manifiestan los Demandantes, se produjo tanto por la notoriedad de los Demandantes y sus marcas, como por el conocimiento que el Demandado tenía de ellas por dedicarse al mismo ámbito de actividad. Notoriedad que avala con una serie de publicaciones en medios de comunicación del sector desde marzo de 2019. Y que, en definitiva, permite concluir a los Demandantes que la marca es notoria en el sector de referencia y, por ende, conocida por el Demandado, titular de los nombres de dominio en disputa.

Por lo que se refiere al uso, consideran que con la reproducción íntegra del término “retubing” ha existido un claro intento de asociación entre las partes. Y que habida cuenta de que ambos operadores se dedican al mismo sector económico de actividad la posibilidad de riesgo es alta.

Consideran igualmente que el Demandado utiliza de mala fe los nombres de dominio en disputa en la medida que en su página web se están ofreciendo productos y servicios relacionados con la reparación y el cambio de flotadores coincidentes con la actividad comercial de los Demandantes.

En definitiva, el Demandado utiliza sus marcas y los términos “retubing” y “ribs” en la web a la que redirigen los nombres de dominio como gancho destinatarios de los productos y servicios.

Por lo demás, ponen de manifiesto los Demandantes que el contenido y estilo de la web del Demandado se encuentra inspirado en la web de su titularidad. Así por ejemplo el apartado relativo a trabajos realizados, copiando en definitiva su estilo de presentación.

Ambas partes tienen actividades empresariales que coinciden en el mismo ámbito de actividad: sustitución de flotadores de embarcaciones.

Los Demandantes ha aportado pruebas de la existencia de confusión por razón de la similitud de los nombres de dominio que dispone cada una de las partes y de la coincidencia de su actividad mercantil. También alegan que existe un intento de aprovechamiento de la imagen de los Demandantes por el Demandado como lo demuestra la explotación de su marca en la página web a la que redirigen sus nombres de dominio.

B. Demandado

Alega el Demandado falta de identidad entre las marcas del Demandante Fueraborda Marino, S.L y los nombres de dominio en disputa. Para que exista identidad, los dos signos deben ser iguales en todos los aspectos. Por consiguiente, existe identidad entre la marca y el nombre de dominio si se reproduce la marca, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca anterior.

Por lo que se refiere a la comparación de las marcas con el fin de determinar o no la correspondiente similitud es necesario tener en cuenta el carácter distintivo del elemento o elementos comunes. Si como ocurre en el presente caso el elemento común posee un carácter distintivo limitado el grado de similitud se reduce. Así considera que cuando la marca sea descriptiva no poseerá carácter distintivo y por ende no podrá existir similitud. Por lo que se refiere a la primera de las marcas, según aparece en antecedentes, el Demandado la califica como marca descriptiva de productos y servicios pero que al no haber sido constituida exclusivamente de un solo signo descriptivo sino de una totalidad, se le permitió el acceso al registro de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO") y por ende no fue calificada como descriptiva en el campo marcario.

También manifiesta que en la comparación de las marcas en conjunto para determinar la similitud debe tenerse en cuenta el impacto de los elementos no comunes. De manera que cuantas más diferencias haya entre los elementos restantes de la marca, menor será la similitud derivada del elemento común.

Respecto de la segunda de las marcas de los Demandantes considera que se trata de una especificación de los servicios dados bajo la denominación R Rivernaut.

Manifiesta el Demandado que con los registros de los nombres de dominio en disputa no pretende crear confusión sino describir los servicios que realiza bajo las marcas de su titularidad, TUBULAR.

Niega que el término "retubing" sea una marca titularidad de los Demandantes en la medida que no aparece registrado a su nombre y tampoco presentan derechos previos en los términos del Reglamento. Los nombres de dominio ".com" de los Demandantes son insuficientes a tal efecto por no constituir un derecho previo.

Y, finalmente, considera insuficientes las pruebas presentadas sobre la pretendida notoriedad de "retubing" ni tampoco el nombre de dominio <retubing-ribs.com> que ni goza de valor de marca además de ser propiedad de un tercero ajeno al procedimiento (Vanguard Marine Iberica, SL).

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos el Demandado considera que los nombre de dominio en disputa gozan de carácter genérico y descriptivo explicando una forma de arreglar embarcaciones.

En todo el mundo existe un método de reparación de embarcaciones que se denomina "retubing". A tal efecto aporta justificación de determinadas páginas web del sector en las que, mantiene, se utiliza de forma generalizada dicho término para describir los servicios de reparación de embarcaciones denominadas "ribs".

Y por lo que se refiere al tercero de los requisitos alega el Demandado que no utiliza marca o, símbolo o, color, similar que pueda dar lugar a confusión con los Demandantes. Tampoco pretende entorpecer su actividad. Su único objetivo, dicen, es describir una parte de su actividad dentro de la actividad de reparación de embarcaciones de flotadores, también denominada "ribs".

Considera insuficientes las pruebas de la notoriedad alegada por los Demandantes al versar las mismas sobre publicaciones a partir del 21 de marzo de 2019, cuando el registro de uno de los nombres de dominio en disputa fue el 20 de marzo de ese mismo año. Por lo demás todas las publicaciones se refieren a un mismo asunto de retubing de embarcaciones de Aduanas. En conclusión, considera que "retubing ribs" es una denominación descriptiva de una actividad de reparación sobre embarcaciones por las compañías del sector. Así estas compañías utilizan esos términos para describir sus actividades.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que los Demandantes alegan poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa; y 3) que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o utilizados de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Cuestión procesal previa: alegaciones suplementarias de los Demandantes

Recibido el expediente por el Experto, los Demandantes presentaron unas alegaciones extemporáneas. En la medida de que tales aclaraciones nada aportan al procedimiento, por su reiteración de las anteriores alegaciones, no se hace necesario su reproducción.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que los Demandantes alegan poseer Derechos Previos; y derechos o intereses legítimos

Los Demandantes se refieren de forma insistente a los términos “retubing” y a “retubing ribs” como sus Derechos Previos en los términos que fija el Reglamento. De hecho, manifiestan que “los nombres de dominio en conflicto <retubing.es> y retubing-ribs.es> son idénticos a las marcas registradas del Demandante”. El Experto recuerda que en antecedentes se encuentran reproducidas las marcas de los Demandantes en tanto titulares o beneficiarios a los efectos del procedimiento. El Experto nota que ambas marcas incluyen un marcado componente figurativo, habiendo sido registradas en su conjunto (es decir, con componentes textuales y figurativos). Considera el Experto que nos encontramos ante marcas mixtas y además que, en el sector en el que operan las Partes, el término “retubing”, parecería ser usado para referirse a la actividad de cambio de flotadores de embarcaciones, por lo que el Experto nota el significado de los términos “retubing” y “retubing ribs”.

Por lo demás, los Demandantes utilizan el término “retubing” con el signo ® cuando no consta que exista tal registro exclusivamente sino sobre las marcas descritas en antecedentes.

Hace notar el Experto que en la respuesta del Demandado a la carta de cese y desistimiento se alega el carácter genérico y descriptivo de los nombres de dominio en disputa. Frente a ello los Demandantes afirman que los operadores del mercado de los flotadores no utilizan el término “retubing” en sus denominaciones.

El Experto tiene en cuenta que las marcas de los Demandantes son marcas de la Unión Europea con efecto en España además incluyen los anglicismos “retubing” y “retubing ribs”. Estos términos tienen un significado y se usan en el sentido de que, sin aparecer propiamente en el diccionario, permite describir el proceso de cambio de flotadores de embarcaciones. El Experto, coincidiendo con lo alegado por el Demandado, ha comprobado como este término se utiliza tanto en España como en el resto del mundo de forma extendida para ofrecer dicho servicio. En este sentido, el Demandado se dedica a dicha actividad.

El Experto nota que la oficina EUIPO concedió en su momento las marcas de los Demandantes en su composición mixta (figurativa y textual). En estas circunstancias, el Experto considera que la adición de elementos gráficos y el resto de los términos resultan relevantes en el análisis del primer elemento en el presente procedimiento. El Experto tiene en cuenta *Limited Liability Company Infomedia v. c/o Office-Mail processing center / Whois privacy services, provided by DomainProtect LLC / 1) Eurofirm Ltd. 2) Ethno Share PO, Domain Manager, WIPO Case No. D2010-1239 o*; en *Ville de Paris v. Salient Properties LLC*,

WIPO Case No. D2009-1279. En este caso el experto consideró que el demandante carecía de derechos en aquella porción de la marca figurativa y rechazó la existencia de similitud confusa con el correspondiente nombre de dominio.

En el presente caso los derechos que reconocen las marcas de la Unión Europea alegadas por los Demandantes no confieren derechos sobre los términos “retubing” o “retubing ribs” de forma independiente y en exclusiva.

Si bien sería discutible la similitud parcial con los nombres de dominio en disputa por incluir una parte de la porción denominativa de las marcas, también tiene el Experto en cuenta el significado y uso extendido del término “retubing”, así como las demás circunstancias del caso.

Los Demandantes consideran que sus marcas son notoriamente conocidas en el ámbito de su actividad. Apoyan dicha pretensión en un conjunto de publicaciones del sector. Por ello consideran que el Demandado era conocedor de las mismas al momento del registro. Sin embargo, este Experto no puede calificar esos términos por sí solos y usados de manera independiente como marcas notorias no registradas en base a las pruebas presentadas a los meros efectos de aplicar el Reglamento.

El Experto nota que los nombres de dominio en disputa son similares al nombre de dominio <retubing-ribs.com> referido por los Demandantes. Sin embargo, el Experto también debe considerar las restantes circunstancias del caso, incluyendo, la composición de las marcas de los Demandantes, la naturaleza o significado del término “retubing”, la actividad que desempeña el Demandado en la página web a la que dirigen los nombres de dominio en disputa (actividad que coincide con el significado del término “retubing”, y la escasa similitud entre la página web a la que dirige <retubing-ribs.com> (que el Experto ha visitado) en comparación con la página web de los nombres de dominio en disputa.

En vista de lo anterior, el Experto considera que no se ha probado por los Demandantes de manera suficiente la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio en disputa y por ello no considera procedente concluir en relación al primer requisito del Reglamento. De igual manera, tampoco considera procedente continuar con el análisis del tercer requisito

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 22 de enero de 2020