

DECISIÓN DEL EXPERTO

Ridex GmbH v. D.M.G.

CASO NO. DES2024-0004

1. Las Partes

La Demandante es Ridex GmbH, Alemania, representada por Balder IP Law, S.L., España.

El Demandado es D.M.G., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ridex.es> (el "Nombre de Dominio").

El registro del Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 31 de enero de 2024. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 1 de febrero de 2024, 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 8 de febrero de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de febrero de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de marzo de 2024.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 11 de marzo de 2024, 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, Ridex GmbH, es una sociedad alemana cuyo objeto social es “la fabricación, importación, exportación y comercio en Alemania como en toda Europa de recambios y accesorios de vehículos” (Anexo 4 de la Demanda).

La Demandante es titular de una cartera de marcas a nivel europeo para un amplio abanico de productos y servicios. Se citan los siguientes registros de marca que incluyen la denominación “Ridex” (las “Marcas RIDEX”):

- Marca Unión Europea (UE) núm. 015577778
 (figurativa), registrada para las clases 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 27 y 37, solicitada el 24 de junio de 2016 y concedida el 6 de enero de 2017.
- Marca UE núm. 018629546 RIDEX (denominativa), registrada para las clases 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 27, 35, 37, 38 y 42, solicitada el 27 de diciembre de 2021 y concedida el 20 de diciembre de 2022.

Esta Experta ha verificado que las referidas marcas se encuentran registradas y en vigor de conformidad con la información extraída de la base de datos de la EUIPO¹.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha 5 de agosto de 2022.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

En primer lugar, la Demandante afirma que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con sus Derechos Previos:

- La Demandante es titular de dos marcas de la UE (núm. 015577778 y 018629546) que contienen el elemento denominativo-verbal RIDEX (Anexos 7, 8 y 9).
- La Demandante se ha identificado en el tráfico mercantil bajo la marca RIDEX, tanto bajo su denominación social (Ridex GmbH), como en sus redes sociales Facebook, Instagram o LinkedIn (Anexo 12) y en su web comercial <ridex.eu>, registrada el 31 de diciembre de 2015 por Autodoc SE (Anexo 6 de la Demanda) y de la cual hace uso la Demandante con autorización de Autodoc SE (Anexos 4 y 5 de la Demanda).
- La página web asociada al nombre de dominio <ridex.eu> es el principal canal de venta y promoción de los productos y servicios de la Demandante en Internet, entre los que destacan una selección de recambios y accesorios de productos automovilísticos distinguidos con la marca RIDEX (Anexo 10 de la Demanda).
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la denominación social de la Demandante, Ridex GmbH y a la marca UE núm. 018629546 RIDEX. El Nombre de Dominio es extremadamente similar a la marca UE núm. 015577778 RIDEX EXPERTISE RELIABILITY VALUE, cuyo elemento dominante, visual, fonético y conceptual es el signo RIDEX. La abreviación “es” del Nombre de Dominio designa el código del país, España, el cual carece de distintividad alguna al transmitir al internauta/consumidor la información sobre el origen del Nombre de Dominio.

¹ La Experta haciendo uso de sus facultades generales articuladas inter alia en el artículo 18 del Reglamento, ha realizado diversas consultas en la base de datos pública de la EUIPO.

- La página web asociada al Nombre de Dominio oferta recambios automovilísticos tanto de la marca RIDEX como de marcas de terceros.

En segundo lugar, la Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio:

- El Demandado no está vinculado a ninguna sociedad que incorpore en su denominación social el signo RIDEX (Anexo 15 de la Demanda).
- El Demandado no es titular de ninguna marca que contenga el elemento denominativo-verbal “ridex”, ni ningún otro coincidente con el Nombre de Dominio (Anexo 16 de la Demanda).
- La búsqueda realizada en Google del Demandado y de su nombre asociado al signo RIDEX tampoco ha arrojado ningún resultado concluyente, salvo el perfil de Facebook del demandado “Domingo Martínez González (Mingui)”, en el que señala que es “Gerente en ridex.es” y publicita la página web asociada al Nombre de Dominio (Anexo 17 de la demanda).
- La Demandante afirma que no le es conocido el Demandado ni le ha autorizado el registro del Nombre de Dominio que incorpora su marca RIDEX a su nombre.

En tercer y último lugar, la Demandante afirma que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado se ha realizado de mala fe:

- El Demandado ha registrado y está usando el Nombre de Dominio de mala fe con el fin de aprovecharse de la reputación y prestigio de la Demandante y de sus marcas en el sector de los recambios y accesorios de automóviles.
- El Demandado, a través del Nombre de Dominio, atrae la oferta en búsqueda de recambios RIDEX hacia su propia página web, haciéndose pasar por la empresa “Ridex recambios” en España, que el consumidor asociará a la Demandante (Anexos 19 y 20 de la Demanda).
- El Demandado es administrador único de la sociedad DONRECAMBIO, S.L., constituida el 3 de noviembre de 2016, dedicada al sector de los recambios y accesorios automovilísticos, debiendo conocer las marcas de la Demandante.
- La Demandante remitió en fecha 19 de septiembre de 2023 un correo electrónico a la dirección <...>@gmail.com, correo que consta en los Términos y Condiciones del Nombre de Dominio, requiriéndole que le transfiriera el Nombre de Dominio y <ridex.pt>, también registrado a nombre del Demandado (Anexo 21 de la Demanda). El Demandado contestó el 25 de septiembre de 2023 indicando que “[s]i os interesa los dominios ridex.es y ridex.pt podemos llegar a un acuerdo”, a lo que la Demandante contestó el 26 de septiembre de 2023 “¿qué quiere decir exactamente con “encontraremos un acuerdo para los dominios Ridex.pt y Ridex.es”” (Anexo 22 de la Demanda). La Demandante afirma que no hubo respuesta a este último correo.
- El Demandado, en la página web asociada al nombre de dominio en disputa, también vende recambios, piezas y accesorios automovilísticos de otras marcas ajenas a la Demandante (Anexo 20 de la Demanda), pudiendo deducir el consumidor que acceda a la referida página que dichas marcas también tienen su origen en la Demandante.

Por todo ello, la Demandante solicita que el Nombre de Dominio objeto de disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación a analizar si se cumplen los requisitos para que las pretensiones de la Demandante sean estimadas:

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, la Experta se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), considerando las similitudes de la UDRP con el Reglamento aplicable en este caso. Por ello, la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

A continuación, se procede a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados.

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

Con el fin de evaluar la existencia de una identidad o similitud entre los signos en conflicto se debe atender al concepto de Derechos Previos previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

La Demandante es titular de las Marcas RIDEX de la Unión Europea enunciadas en los Antecedentes de Hechos (en la sección 4 de la Decisión).

Las Marcas RIDEX están compuestas por el elemento denominativo “RIDEX”. Por un lado, la marca núm. 018629546 está integrada exclusivamente con dicho signo. Por otro lado, la marca núm. 015577778 incluye también los elementos denominativos “EXPERTISE RELIABILITY VALUE” y un componente gráfico que consiste en una determinada tipografía en negro y variación del tamaño de la letra. Con respecto de esta última marca, cabe señalar que la parte figurativa de una marca no es susceptible de representación en un nombre de dominio. Por ello, los elementos gráficos no serán tenidos en cuenta a la hora de realizar una comparativa entre los Derechos Previos de la Demandante y el Nombre de Dominio (*vid.* Sección 1.10 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Siendo así, la inclusión de elementos gráficos en la marca núm. 015577778 no afecta al análisis de la identidad o similitud con el Nombre de Dominio que, a estos efectos, se realizará exclusivamente tomando en consideración el componente denominativo de las Marcas RIDEX (*vid.* *Siteimprove A/S c. Annie Young*, Caso OMPI No. [DES2016-0012](#); *Stayforlong, SL c. Alina Jhons*, Caso OMPI No. [DMX2021-0019](#); *Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos c. Interarea Servicios Ofimáticos, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2018-0049](#); y *Hearst Magazines, Inc. c. Motorpress Ibérica, S.A.U.*, Caso OMPI No. [DES2019-0029](#)).

El Nombre de Dominio reproduce íntegramente la Marca RIDEX núm. 018629546 y parte de la Marca RIDEX núm. 015577778, no reproduciendo los términos “EXPERTISE RELIABILITY VALUE”.

En particular, en lo que respecta a la Marca RIDEX núm. 015577778, la Experta considera que RIDEX constituye el elemento dominante, los elementos denominativos “EXPERTISE RELIABILITY VALUE” (cuya traducción al español es “experiencia confiabilidad valor”) constituyen una frase descriptiva del elemento dominante de la marca núm. 015577778 “RIDEX”, haciendo referencia a características de “RIDEX” (que es a su vez la denominación social de la Demandante, Ridex GmbH). En el caso que nos ocupa, la reproducción íntegra del vocablo “ridex” en el Nombre de Dominio es suficiente para considerar que éste resulta confusamente similar a la citada Marca RIDEX.

Respecto de la partícula “.es”, se ha reconocido en reiteradas ocasiones que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD”) es irrelevante a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. En este sentido, véanse resoluciones anteriores como *Skyscanner Limited c. Lucia Paula Idabour*, Caso OMPI No. [DES2020-0020](#); *Skyscanner Limited c. Vanmala Bansode*, Caso OMPI No. [DES2020-0051](#); *Skyscanner Limited c. Liang Peng*, Caso OMPI No. [DES2020-0049](#); *Automobiles Peugeot c. Wang Liqun*, Caso OMPI No. [DES2018-0002](#); *Etude Corporation c. Miguel Ángel Grandia Ruiz*, Caso OMPI No. [DES2018-0020](#) y *Rollerblade Inc. c. Chris McCrady*, Caso OMPI No. [D2000-0429](#)). Por ello, no se tiene en cuenta a efectos de la valoración del primer elemento la partícula correspondiente al ccTLD “.es”.

A la luz de lo anterior, existe una similitud hasta el punto de causar confusión entre la marcas RIDEX núm. 015577778 y el Nombre de Dominio, puesto que este reproduce en su totalidad el elemento denominativo dominante de estas, siendo el Nombre de Dominio idéntico a la marca RIDEX núm. 018629546 del Demandante.

B. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio

Le corresponde a la Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos ni intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, como afirma la Demandante, se trata de una prueba en negativo o probatio diabolica muy difícil de satisfacer. Por ello, son reiteradas las decisiones que afirman que el demandante, con los medios de prueba a su alcance, debe aportar indicios que, prima facie, permitan deducir que el demandado carecía de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en el momento de su registro. Tras aportar esta prueba inicial en la demanda, correspondería al demandado refutarla. En este sentido, véanse resoluciones anteriores como *Mölnlycke Health Care AC c. Alejandro Chillón*, Caso OMPI No. [D2020-1326](#); *Ford Motor Company c. Gabriel Guzmán Sánchez, Hosting Titan, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. [D2020-1510](#); y *Perfetti Van Melle S.p.A c. Maxi Limeres Rodríguez*, Caso OMPI No. [DES2008-0032](#).

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que las alegaciones y prueba aportada por la Demandante no han sido refutadas. La falta de oposición al caso prima facie construido por la parte actora se ha estimado en resoluciones anteriores para alcanzar una conclusión de la falta de derechos e intereses legítimos del demandado (*vid. Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark – Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); *The Vanguard Group, Inc. c. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#)). Es decir, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, per se, la ausencia de derechos e intereses legítimos, sí dejaría sin rebatir el caso (prima facie) establecido por la Demandante. Por ello, la ausencia de contestación a la Demanda permite concluir que el Demandado no ha aportado pruebas para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Además, en el caso que nos ocupa, la Demandante afirma que el Demandado no cuenta con autorización o licencia alguna que le permita el uso de las Marcas RIDEX en el Nombre de Dominio. Esta Experta considera que es prueba de ello:

(a) En primer lugar, el requerimiento enviado al Demandado con fecha 19 de septiembre de 2023 (Anexo 21 de la Demanda). El Demandado contestó a dicho requerimiento con una aparente oferta de “acuerdo” y, ante la pregunta de la Demandante de a qué se refería con un “acuerdo”, no contestó. Tampoco ha contestado a la Demanda en este procedimiento.

(b) Y, en segundo lugar, mientras que la Demandante ha acreditado ser titular de dos marcas que incluyen el elemento denominativo "RIDEX", las dos solicitadas con anterioridad al registro del Nombre de Dominio (en fecha 5 de agosto de 2022), el Demandado no posee ningún derecho, autorización, permiso o licencia sobre el término "ridex".

(c) En tercer lugar, de las búsquedas realizadas por esta Experta en el motor de búsqueda Google del término "ridex" se desprende que el Demandado no guarda conexión alguna con el referido término, como así se ha acreditado en la Demanda (Anexo 17 de la Demanda). Más bien al contrario, la primera página de resultados de búsqueda del citado buscador arroja resultados exclusivamente relacionados con la Demandante.

A continuación, procedemos a analizar si la Demandante ha acreditado prima facie el segundo elemento, ausencia de interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco cumple con los requisitos acumulativos fijados por la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#) o el "*Oki Data test*": (i) el demandado debe estar ofreciendo efectivamente los productos o servicios de que se trate; (ii) el demandado debe utilizar el sitio para vender únicamente los productos o servicios de la marca; (iii) el sitio debe revelar de manera precisa y prominente la relación del titular del registro con el titular de la marca; y (iv) el demandado no debe intentar "acaparar el mercado" en los nombres de dominio que reflejan la marca.

Pues bien, el Demandado, bajo el Nombre de Dominio (que incluye íntegramente la marca de la Demandante) oferta tanto productos de la Demandante como productos de marcas terceras, ajenas a la Demandante (Anexos 19 y 20 de la Demanda) (*vid.* también *Richemont International SA v. Tuvill Consultants*, Caso OMPI no. [D2014-0862](#); y *Fila Luxemburgo SÁrl c. Wang Liqun*, Caso OMPI No. [DES2019-0036](#)). Además, tampoco consta de las impresiones de pantalla aportadas por la Demandante que el sitio revelase la (ausencia de) relación del Demandado (titular del registro) con el Demandante (titular de la marca) y de los correos intercambiados entre las partes por el Nombre de Dominio se deduce que dicha relación era inexistente (Anexos 21 y 22).

Por lo tanto, no cumple con los criterios fijados por la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#).

Existen además otros elementos que impiden afirmar que el Demandado haga un uso legítimo del Nombre de Dominio en relación con una oferta de productos y servicios realizada de buena fe:

(a) El Nombre de Dominio es idéntico al elemento denominativo y dominante de las Marcas RIDEX de la Demandante, por lo que la composición del Nombre de Dominio conlleva un riesgo alto de confusión por asociación con la Demandante.

(b) El Demandado ha formado el Nombre de Dominio exclusivamente del vocablo "ridex", parte de las Marcas RIDEX e idéntico al nombre de dominio utilizado por la Demandante <ridex.eu> con la intención de desviar engañosamente a los consumidores a su página web con el fin de obtener un lucro comercial a costa de las Marcas RIDEX (*vid.* Sección 2.5 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) y *Fila Luxemburgo SÁrl c. Wang Liqun*, Caso OMPI No. [DES2019-0036](#); *Oscar.com c. Juan Carlos Domínguez Costas, Infodoco Infraestructuras y Seguridad Informática, S.L.*, Caso OMPI No. [D2021-0743](#); y *Compagnie Gervais Danone, S.A. c. José Gregorio Hernández Quintero*, Caso OMPI No. [DES2009-0032](#)).

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

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

Por último, se debe valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe.

El Reglamento en su artículo 2 recoge, como pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe cuando (i) el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; (ii) el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; (iii) el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; (iv) el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o (v) el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

La Demandante ha acreditado que el Nombre de Dominio ofertaba productos de la Demandante y otras marcas, competidoras y ajenas a la Demandante, lo que pone de manifiesto la finalidad del Demandado de atraer, de manera intencionada y con ánimo de lucro, a usuarios mediante el uso de la denominación "ridex" (Anexos 19 y 20), conociendo la existencia de las Marcas RIDEX. Ello es prueba de la mala fe del Demandado tanto en el registro como en el uso del Nombre de Dominio, siendo este uno de los supuestos tradicionales recogidos en el Reglamento (*vid. Otelum, S.L. c. Julio Mateos Martínez*, Caso OMPI No. [D2012-0054](#); y *Opus One Winery LLC c. Domraider*, Caso OMPI No. [DES2020-0043](#)).

Adicionalmente, la Demandante ha probado, prima facie, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio: mientras que este en la primera ocasión que tuvo para oponerse con el requerimiento de la Demandante de fecha 19 de septiembre de 2023 se limitó a ofrecer un acuerdo para la transferencia del Nombre de Dominio y de <ridex.pt>, y no se presentó contestación a la presente Demanda. Esta Experta considera ambos como un indicio adicional que apoya en las circunstancias de este procedimiento la conclusión de mala fe, tal y como se ha apreciado en otras decisiones (*vid. Profectus BioSciences, Inc c. Dave Ashley d/b/a NetXMatrix*, Caso OMPI No. [D2014-1173](#); *Glaxo Group Limited c. Análisis y Desarrollo de Aplicaciones In*, Caso OMPI No. [D2008-1855](#); *Mattel, Inc., Mattel España, S.A. c. Glaciar State, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0040](#); y *Pernod Ricard, S.A. c. Antje Schulz*, Caso OMPI No. [DES2018-0050](#)).

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento: la mala fe del Demandado en el registro o en el uso del Nombre de Dominio.

7. Decisión

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

Carolina Pina Sánchez

Experta Única

Fecha: 26 de marzo de 2024