

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fluidra Commercial, S.A. y Fluidra, S.A. c. Juan Carlos Fullana,
Fluidrapool SLU.

Caso No. D2023-4204

1. Las Partes

Las Demandantes son Fluidra Commercial, S.A. y Fluidra S.A., España, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es Juan Carlos Fullana, Fluidrapool SLU, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <fluidrapool.com>.

El Agente Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Acens Technologies, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de octubre de 2023. El mismo 10 de octubre de 2023 el Centro envió a Acens Technologies, S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de octubre de 2023 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes el 12 de octubre de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. Las Demandantes presentaron una Demanda enmendada en fecha 18 de octubre de 2023.

El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda enmendada, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de octubre de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de noviembre de 2023. El Demandado envió varias comunicaciones a las Demandantes en el procedimiento. A petición de las Demandantes, el Centro notificó el 17 de noviembre de 2023, la Suspensión del Procedimiento Administrativo, para que las Partes llevaran a cabo las conversaciones necesarias para alcanzar un acuerdo en relación con el nombre de dominio en disputa. Igualmente, a petición de las Demandantes, el Centro notificó la Restitución del Procedimiento el día 4 de enero de 2024, fijando el 9 de enero de 2024 como la fecha límite para presentar el escrito de contestación a la Demanda. El Centro señaló que se procedería al Nombramiento del Experto el 10 de enero de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de enero de 2024. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Las Demandantes Fluidra Commercial S.A. y Fluidra S.A. (en adelante, Fluidra o la Demandante) forman parte de un Grupo empresarial español líder en el sector de piscinas y “wellness”, fundada en 1969 por la fusión de cuatro grandes empresas españolas a las que recientemente se ha unido la empresa norteamericana Zodiac.

La Demandante Fluidra S.A. es titular de numerosos registros de marca a nivel mundial, pudiendo citarse, a los efectos de este procedimiento, las siguientes:

Marca española No. 2888915, FLUIDRA, denominativa, solicitada el 13 de agosto de 2009 y concedida el 10 de febrero de 2010, para distinguir productos y servicios de las clases 1, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 35, 37 y 40.

Marca española No. 3728232, FLUIDRA, mixta, solicitada el 16 de julio de 2018 y concedida el 14 de noviembre de 2018, para distinguir productos y servicios de las clases 1, 6, 7, 9, 11, 19, 21 y 40.

Marca Internacional No. 1031268, FLUIDRA, denominativa, registrada el 2 de febrero de 2010, para distinguir productos y servicios de las clases 1, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 35, 37 y 40.

Marca Internacional No. 1491085, FLUIDRA, mixta, registrada el 13 de septiembre de 2018, para distinguir productos y servicios de las clases 1, 6, 7, 9, 11, 19, 21, 35 y 40.

La marca FLUIDRA es notoria en el sector de piscinas y tratamiento del agua.

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio, entre ellos, <fluidra.com> registrado el 19 de julio de 2007, desde el cual informa de sus actividades y productos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de enero de 2023 y resuelve a una web en la que se indica “nuestra tienda abrirá pronto” y un dibujo de una tienda con un candado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como un grupo empresarial español, constituido en 1969, con la fusión de cuatro importantes empresas a las que, recientemente, se ha unido la empresa norteamericana Zodiac.

Afirma ser líder mundial en el sector de piscinas y “wellness”. Tiene cuatro áreas de negocio: piscina y “wellness”, tratamiento del agua, riego y conducción de fluidos.

La Demandante cita numerosos artículos que hablan de sus inversiones, su presencia en el IBEX, ingresos y proyectos, además de referirse a eventos en los que ha participado.

La Demandante se refiere a su titularidad de numerosas marcas registradas en todo el mundo y, especialmente, a las cuatro marcas que se han relacionado en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión. También alude a los nombres de dominio de los que es titular, que consisten en el vocablo “fluidra” combinado con diversos dominios de nivel superior.

Respecto a la comparación entre nombre de dominio en disputa y su marca, considera que ésta está totalmente reproducida en el nombre de dominio en disputa, siendo el término “pool” una clara referencia a los principales productos y servicios ofrecidos por la Demandante y carece de carácter distintivo, produciendo más riesgo de confusión y de asociación con la marca de la Demandante. A estos efectos, cita la sección 1.8 de 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”](#))

La Demandante también alega que el nombre de dominio en disputa contiene su razón social, lo cual reafirma el riesgo de confusión y asociación.

Considera que el sufijo “.com” no suele tenerse en cuenta al ser un requisito técnico del registro de un nombre de dominio de nivel superior, como vienen afirmando decisiones bajo la Política.

Concluye, por tanto, que entre el nombre de dominio en disputa y su marca existe práctica identidad o alta similitud, cumpliéndose el primer requisito de la Política.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos ya que no es titular de ninguna marca con el término “fluidra”, no tiene relación con la Demandante ni está autorizado a usar dicho término. Tampoco parece estar realizando una actividad legítima de una oferta de bienes o servicios con el nombre de dominio en disputa.

Por ello, la Demandante entiende que ha acreditado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos en el Demandado

La Demandante considera que el Demandado conocía a la Demandante y su marca cuando registró el nombre de dominio en disputa dada su notoriedad en el sector de referencia. Por esto, considera que cabe afirmar que fue registrado y se utiliza de mala fe, en claro perjuicio al carácter distintivo y renombrado de la marca de la Demandante para beneficiarse de su reputación y prestigio en el mercado.

La Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <fluidrapool.com> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó en tiempo y forma a las alegaciones de la Demandante.

Si bien, como se ha reseñado en el “Iter Procedimental” de esta decisión, el Demandado, pocos días antes de finalizar el plazo para contestar a la Demanda, envió diversas comunicaciones a la Demandante mostrando su deseo de llegar a un acuerdo. La Demandante solicitó la Suspensión del Procedimiento Administrativo pero al no conseguirse tal acuerdo, ésta pidió la Restitución del mismo.

Faltando tres días para dictarse la presente decisión, el Demandado ha vuelto a dirigirse al Centro haciendo algunas alegaciones en contestación a la Demanda, y excusándose por no haber contestado a la Demanda por motivos de salud en tiempo.

El Centro ha enviado su comunicación a la Experta para su consideración.

Estas circunstancias se abordarán al examinar el segundo requisito de la Política.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 4(a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:

- Que el nombre de dominio registrado por la Demandada sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos.
- Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

El nombre de dominio en disputa <fluidrapool.com> comprende como elemento principal la marca de la Demandante. Siguiendo las indicaciones 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 registrada, 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.

La expresión “pool” (“piscina” en español) no evita la conclusión de similitud confusa con la marca de la Demandante, siendo su significado relevante a los efectos del tercer elemento por describir, precisamente, una de las principales actividades de ésta.

Por otra parte, el sufijo “.com” no ofrece diferenciación alguna entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante ya que se trata de la identificación técnica en el sistema de los nombres de dominio.

En conclusión, la Experta considera que entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante existe similitud confusa, cumpliéndose así con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha acreditado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada, siendo ésta, por tanto, la que ha de argumentar la existencia de los mismos.

La Experta considera que en este caso para tratar en profundidad este segundo elemento, ha de referirse a las conversaciones cruzadas entre las partes, como ya se ha anunciado en el apartado 5.B).

En efecto, pocos días antes de finalizar el plazo de contestación a la Demanda, el Demandado envió a la Demandante, a través del Centro, un correo electrónico expresando su deseo de alcanzar un acuerdo amistoso que beneficiase a ambas partes. El Demandado argumentaba que su empresa, Fluidrapool S.L.U. empezó a operar el 21 de febrero de 2023, no teniendo nada que ver con la Demandante ni estar afiliada a ella por lo que el nombre de dominio en disputa fue registrado de buena fe para promover sus legítimos intereses, estando pendiente de lanzarse una web.

La Demandante accedió a solicitar la Suspensión del Procedimiento Administrativo, lo cual fue notificado por el Centro.

Al no avanzarse en las conversaciones, la Demandante urgió al Demandado la pronta respuesta al posible acuerdo y lo que obtuvo fue otro correo electrónico del Demandado alegando que le había sido concedida la marca "Fluidrapool" a pesar de la oposición de las marcas de la Demandante.

A la vista de este mensaje, la Demandante solicitó al Centro la Restitución del Procedimiento y, además, en su comunicación, dejó constancia de que la marca "Fluidrapool" era una mera solicitud de registro que había sido denegada por oposición de las marcas FLUIDRA, como constaba en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que aparece literalmente reproducida en dicha comunicación. Añadía también que el Demandado había demorado deliberadamente su respuesta a un posible acuerdo para, entretanto, presentar una solicitud de marca, afirmando que había sido concedida, faltando así a la verdad.

Una vez el procedimiento fue reinstaurado, y pasado el tiempo para presentar la Contestación el Demandado, se dirigió al Centro alegando una causa de salud para no haber contestado a la Demanda. A modo de contestación reitera su supuesta buena fe al registrar el nombre de dominio en disputa y su deseo de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

La Demandante ha mostrado su oposición a que sea admitida esta respuesta por ser extemporánea.

Trasladadas a la Experta éstas últimas comunicaciones, ésta considera que no procede admitir los comentarios del Demandado no sólo por su extemporaneidad sino porque no aportan fundamentos o razones de fondo acerca de un pretendido derecho o interés legítimo para adoptar el nombre de dominio en disputa, ni sirven para demostrar una actuación de buena fe. Lo único que hace el Demandado es reiterar lo que ya había expuesto en sus anteriores comunicaciones. Sin perjuicio de lo anterior, la Experta hace notar que, de haber sido admitidas dichas comunicaciones, en nada hubiera cambiado el sentido de la presente decisión.

Por todo ello, la Experta considera que la actitud del Demandado demuestra su falta de derechos o intereses legítimos y su intención de dilatar la finalización de este procedimiento.

La Experta también considera que las constancias en el expediente demuestran que los resultados de motores de búsqueda sobre "fluidra pool" están asociados directa y exclusivamente con la Demandante. El Demandado no ha desvirtuado el caso *prima facie* establecido por la Demandante, y en particular no ha demostrado ser comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni que haya hecho preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de servicios de buena fe, ni que haya hecho un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores con ánimo de lucro, ni ninguna otra circunstancia que acredite derechos o intereses legítimos.

Por esta razón, la Experta no puede sino considerar cumplido el segundo requisito contenido en el párrafo 4 (a) (ii) de la Política.

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

El párrafo 4 (a) (iii) de la Política requiere que la Demandante demuestre que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y se está utilizando de mala fe.

Ante todo ha de considerarse que, aunque la titular formal de las marcas registradas FLUIDRA sea la empresa Fluidra S.A. puede considerarse también que la empresa Fluidra Commercial, S.A. incluye como parte distintiva de su razón social el término "Fluidra".

De todos los antecedentes descritos y de la composición de la marca FLUIDRA de la Demandante, puede afirmarse que, en el balance de probabilidades, el Demandado conocía a la Demandante y su marca en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. En efecto, la Demandante ha demostrado su notoriedad en fecha muy anterior a dicho registro. Su primera marca data de 2009. No puede ser fruto de

la casualidad que el Demandado eligiera el mismo término “fluidra” y añadiera, precisamente, el vocablo “pool” (piscina en español) que es una de las actividades más conocidas de la Demandante.

Además, el nombre de dominio en disputa induce a entender algún tipo de afiliación o relación entre Demandante y Demandado ya que, aunque éste afirme ser una empresa independiente, los usuarios de Internet no lo percibirán así por esa similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Por otra parte, la empresa del Demandado, Fluidrapool S.L.U, se constituyó el 21 de febrero de 2023, es decir, el mismo día en que se registró el nombre de dominio en disputa que nunca ha estado activo ni se conoce la existencia de serios preparativos para una oferta legítima de bienes o servicios con la que el Demandado no busque aprovecharse indebidamente de la reputación de la Demandante. Simplemente, aparece en su web una nota en la que se indica que “nuestra tienda abrirá pronto”. Además, ha de tenerse en cuenta lo expuesto al examinar el segundo requisito de la Política.

La Experta considera que no han de hacerse mayores consideraciones para concluir la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, dándose por cumplido también el tercer requisito de la Política contenido en el párrafo 4 (a) (iii).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio, <fluidrapool.com> sea transferido a la Demandante.

/María Baylos Morales/

María Baylos Morales

Experta Única

Fecha: 31 de enero de 2024