

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

RINGANA GmbH c. Christoph Schmid

Caso No. DMX2024-0014

1. Las Partes

La Promovente es RINGANA GmbH, Austria representada por Arochi & Lindner., México.

El Titular es Christoph Schmid, Suiza.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <ringana.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de abril de 2024. El 25 de abril de 2024 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de mayo de 2024, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta suministrando el registrante y los datos de contacto develados por Registry .MX, e invitando a la Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. La Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 23 de mayo de 2024.

El Centro verificó que la Solicitud enmienda la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 29 de mayo de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 18 de junio de 2024. El Titular envió comunicaciones en alemán el 23 y 27 de mayo de 2024.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de julio de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la solicitud, con apoyo en los documentos respectivos a la misma y el sitio web se tienen en cuenta los siguientes hechos respecto de la Promovente

1.-Es una empresa fundada en 1996 y la primera de cosmética fresca en ese año. En 1999 inaugura su tienda online permitiendo que de todo el mundo puedan adquirir sus productos, entregados frescos directamente a su domicilio.

2.-En el año 2000 hizo el lanzamiento de "Ringana Packs", alimentos frescos, y en el año 2003 aparece aceite dental "Ringana". Para el 2004, con motivo de la maratón de Nueva York, desarrolla preparados vitamínicos y las "Ringana CAPS" y con ellas toda una nueva gama de productos.

3.-En el año 2011 desarrolla bebidas energéticas "Ringana DRINKS" y en el 2013 se inaugura la fábrica de Frescor de Hartberg. Para el 2016 se complementa con "Ringana Sport". En el 2017 se inaugura el centro logístico de hardware y en el 2018 crea envases de vidrio y solución de reciclaje. En 2020 se introduce "Ringana Complete", consistente en un sustituto alimentario completo vegano.

4.-En el año 2021, se cumplieron 25 años de la fundación de "Ringana", empresa moderna y exitosa con casi 600 trabajadores y una gama de 57 productos cosméticos y complementos. Los productos "Ringana" están disponible en 34 países. Cada día salen del centro logístico hasta 25000 paquetes. En ese año se inauguró el nuevo "Ringana" Campus en St Johann in der Haide.

5.-Desde el 2014, es titular del Registro Internacional número 1187710, y cuenta con la Declaración de la Concesión de la Protección total emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

6.-Manifiesta ser titular de los siguientes registros de marca otorgados en México, por el IMPI derivados del Registro Internacional, todos ellos bajo la dominación "Ringana":

- a) 2618784 registrada el 11 de julio de 2022 en clase 5 internacional;
- b) 2421102 registrada el 11 de julio de 2024 en clase 3 internacional;
- c) 1470426 registrada el 16 de julio de 2024 en clase 32 internacional;
- d) 1470425 registrada el 16 de julio de 2024 en clase 5 internacional y
- e) 1470424 registrada el 16 de julio de 2024 en clase 3 internacional.

7.-Sostiene que la denominación "Ringana", no solamente es una marca de su propiedad, sino que constituye el nombre de la razón social en sí misma y distingue los productos fabricados y comercializados por ésta y forma parte de su nombre dominio Ringana.com

8.-Que el nombre de dominio en disputa, se creó el 10 de octubre de 2022, con posterioridad a la existencia y registro de la marca de su propiedad y que resuelve a una página aparcamiento del Agente Registrador con enlaces de pago por clic (PPC en Inglés).

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1.-El nombre de dominio en disputa reproduce indebidamente la marca registrada RINGANA, toda vez que el Titular no cuenta con autorización o consentimiento, para utilizar la marca como parte del nombre de dominio en disputa y con ello pretender atraer al público consumidor, haciéndole creer que existe relación o asociación con la Promovente.

2.-El nombre de dominio en disputa se registró después de que se presentara y registrara la marca RINGANA, en México.

3.-Previo al registro del nombre de dominio en disputa, el Titular debió tener conocimiento de la existencia y notoriedad de la marca RINGANA.

4.-Al registrar y mantener el nombre de dominio en disputa estacionado a fin de ofrecer al usuario de internet, una serie de sitios alternativos, que ofrecen productos de la misma industria en la que se desenvuelve la Promovente, lo hace de mala fe. Y con ello hace creer de forma errónea, al usuario de internet que existe alguna asociación con la Promovente, lo que es falso.

5.-Esta circunstancia obstruye a la Promovente para registrar su nombre de dominio, incluyendo la marca de su propiedad.

6.-No hay evidencia de uso por parte del Titular o preparativos de uso del nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.

7.-Tampoco es conocido como individuo u organización por el nombre de dominio en disputa o por la existencia de algún registro de marca que legitimara su uso.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente. Sin embargo, el 23 y 27 de mayo de 2024, el Titular envió dos comunicaciones informales en alemán indicando que “ el dominio no le pertenece” y “de nuevo puedes hacer lo que quieras no poseo el dominio de lo contrario puedes darlo gratis, estoy en mi lecho de muerte y pronto seré inalcanzable”.

6. Debate y conclusiones

En primer lugar, dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que se cumplen con los siguientes requisitos cumulativos:

- i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- ii) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que el Titular no presentó contestación formalmente a la Solicitud promovida por la Promovente, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 del Reglamento; es decir, el Experto resolverá la controversia teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

A. Identidad o similitud en grado de confusión

La Promovente, demostró tener derechos sobre la marca RINGANA. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca RINGANA de la Promovente ya que la misma se reproduce íntegramente y es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Cabe señalar que el dominio de nivel superior geográfico (ccTLD por sus siglas en inglés) “.mx”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis bajo el primer elemento en este caso.

A juicio del experto, la promovente ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la política

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se han utilizado los nombres de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

En ese orden de ideas, el Titular no presentó contestación formalmente, ni refutó las alegaciones de la Promovente sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del titular del nombre de dominio en disputa incluyendo en particular: i) que el nombre de dominio en disputa no se utiliza en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios; (ii) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con registros de marca que resulten iguales o similares a las marcas que aparecen en el nombre de dominio en disputa; y iii) que el Titular no hace un uso legítimo y legal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, al no haber proporcionado evidencias de las que se deriven derechos o intereses legítimos, queda sin rebatir el caso prima facie de la Promovente

En el análisis de este segundo requisito de la política, el Experto ha tomado en consideración que la promovente es titular de los registros marcarios RINGANA en México, mencionados en el Punto 6 de la Sección 4 (Antecedentes de hecho).

A juicio de este Experto, la Promovente, ha acreditado el segundo requisito de la política tomando en cuenta que:

a) El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente, ni las refutó las mismas para acreditar intereses legítimos.

b) El nombre de dominio en disputa no se usa para una oferta de buena fe, toda vez que tiene por propósito un sitio web estacionado con la modalidad PPC lo que no le generan derechos legítimos puesto que los

hipervínculos compiten con los productos o servicios de la Promovente y con ello el Titular pretende aprovecharse del buen nombre y reputación de la marca RINGANA.

c) El Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas o reserva de derechos.

d) La Promovente, cuenta con registros de marca RINGANA vigentes arriba mencionados, que son de fecha anterior a la creación del nombre de dominio en disputa, que reproduce indebidamente la marca RINGANA.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Solicitud con arreglo al artículo 1(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, señalando el artículo 1(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado los nombres de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) se ha registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado los nombres de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa se registró y se ha utilizado por el Titular de mala fe, con base en lo siguiente:

1) El Titular no dio contestación formalmente a la Solicitud de la Promovente, ni aportó evidencias que permitan concluir que su conducta fue de buena fe.

2) El registro y uso indebido por parte del Titular del nombre de dominio en disputa al incluir indebidamente en su totalidad la marca de la Promovente, en el nombre de dominio en disputa al que resulta idéntico, tal y como se ha señalado en el análisis del segundo elemento bajo la Política.

3) Por otra parte, el hecho que el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa, se encuentra estacionado a fin de ofrecer al usuario de internet, una serie de sitios web alternativos que ofrecen productos que corresponden a la misma industria, a la que se dedica la Promovente, con el fin de inducirlos a error o confusión, haciéndoles creer falsamente que existe una asociación, constituye un elemento que configura la mala fe, con la que procedió el Titular

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <ringana.mx> sea transferido a la Promovente.

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: Julio 19, 2024