

DECISIÓN DEL EXPERTO

AB Electrolux c. Easy Domain Connect LTD
Caso No. DES2015-0043

1. Las Partes

La Demandante es AB Electrolux con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por BrandIT Legal AB, Suecia.

La Demandada es Easy Domain Connect LTD con domicilio en Cheshire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <corbero.es>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es EURODNS S.A.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de diciembre de 2015. El 17 de diciembre de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de diciembre de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación del nombre de dominio en disputa.

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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 22 de diciembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de enero de 2016. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 13 de enero de 2016.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 22 de enero de 2016, 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.

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de procedimiento es el castellano.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una compañía sueca que opera en el sector de los electrodomésticos, equipamiento de cocinas, productos de limpieza y cuidado del hogar, siendo titular de la marca CORBERO a través de su filial española Electrolux Home Products España, S.A.

Así, la Demandante es titular, a través de su filial Electrolux Home Products España, S.A. de varios registros de marca relativos al distintivo CORBERO, entre otros, es titular de la Marca Internacional No. 397105 CORBERÓ (denominativa), con fecha de registro del 6 de abril de 1973, para varios productos electrodomésticos en la clase 11, que se basa la Marca Española No. 584020 registrada con efectos desde el 28 de marzo de 1972. Igualmente es titular de la Marca Internacional No. 397106 CORBERO (marca mixta), registrada con efectos desde el 6 de abril de 1973, para varios productos electrodomésticos en la clase 11, que se basa en la Marca Española No. 592529 registrada con efectos desde el 28 de marzo de 1972. Ambos registros internacionales designan y tienen validez, además del territorio cubierto por su registro de base, es decir, España, en varios países de la Unión Europea, como Austria, Alemania, Bélgica, Republica Checa, Francia, Italia y Portugal, así como también en Suiza y otras jurisdicciones.

El nombre de dominio en disputa <corbero.es> fue registrado el 19 de junio de 2006 por la Demandada, que en los datos públicos disponibles de Whols aparece como persona jurídica, domiciliada y con datos de contacto administrativo en Reino Unido.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una de las productoras líderes mundiales de electrodomésticos, equipamiento de cocina, productos de limpieza y cuidado del hogar, operando desde 1901 con elevado éxito de ventas y amplio número de empleados, teniendo fuerte presencia en España a través de su filial Electrolux España S. A.
- Que la marca CORBERO tiene su origen en España, en donde se encuentra protegida a través de varios registros nacionales e internacionales. Se remonta a 1930, estando presente en el mercado español desde entonces y habiendo alcanzado carácter notorio dentro de su sector.
- Que, igualmente, ha registrado numerosos nombres de dominio tanto dominios genéricos de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLDs"), como de dominios de nivel superior correspondientes a código de país (por sus siglas en inglés "ccTLDs"), que contienen la marca CORBERO, tales como <corbero.com> (registrado el 13 de julio de 2014), <corbero-electrodomesticos.com> (registrado el 19 de octubre de 2010) y <corberoelectrodomesticos.com> (registrado el 21 de enero de 2011), que identifican sitios Web utilizados para informar a sus clientes sobre la marca, sus productos y servicios.
- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con su marca, ya que la mera adición del dominio de nivel superior de código de país ".es" no se ha tener en cuenta para valorar la identidad o similitud entre ambos, pues no aporta ningún valor distintivo al nombre de dominio en disputa.

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que de la información disponible en el registro no puede inferirse que sea conocida por el nombre de dominio en disputa, siendo posible que haya cambiado de titularidad desde su registro. Además, la Demandada ha estado involucrada en al menos otra disputa de nombres de dominio anterior (*TechSmith Corporation v. E.S. /Easy Domain Connect LTD* Caso NAF No. 1304001496635), en la que no existía un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, sino que se utilizaba para mostrar información no autorizada sobre los productos del titular de la marca, con enlaces a sitios Web de terceros. De igual forma, en el presente caso, la Demandada no ha realizado un uso legítimo del nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de bienes y servicios, ni existe evidencia que permita pensar que pueda hacerlo en el futuro, sino que únicamente se ha aprovechado ilícitamente por asociación con la marca notoria de la Demandante, buscando conducir al mayor número de usuarios posible, a un sitio de pago-por-click que contiene enlaces o anuncios de terceros.

- Que una simple búsqueda en Google del término CORBERO refleja en sus primeros resultados la marca de la Demandante y sus productos. Por tanto, la Demandada, fácilmente, puede haber tenido constancia de que se trata de una marca registrada perteneciente a la Demandante, antes de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe, ya que dada la diferencia en el tiempo entre los registros de marca de la Demandante y el registro del referido nombre de dominio, en más de 25 años, es improbable que la Demandada no fuera consciente del carácter ilegítimo de su registro. Además, el uso y promoción de la marca de la Demandante desde 1930 y su fuerte presencia en Internet, hace improbable que ésta no fuera conocida por la Demandada, dada, además, la completa identidad entre la marca notoria y el nombre de dominio en disputa. De forma que todas las circunstancias del caso sugieren que el propósito de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa era capitalizar la reputación alcanzada por la marca CORBERO, siendo consciente de su carácter notorio dentro del sector de los electrodomésticos en España, para atraer a su página a los usuarios de Internet que buscan productos relacionados con la marca, con un interés meramente especulativo de aprovechamiento del carácter notorio de la marca. Máxime teniendo en cuenta que la Demandada es una consultora experta en protección de marcas y nunca respondió al requerimiento de cese en el uso efectuado por la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la UDRP, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero S.p.A., Ferrero Ibérica S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE*

Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, Caso OMPI No. DES2015-0006).

También es conveniente precisar que aunque parte de la documentación aportada en el presente caso no se encuentra en el idioma de procedimiento, el Experto no considera precisa su traducción con arreglo al artículo 8b) del Reglamento.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer lugar debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante cita dos registros de marca a nivel nacional protegidos en España, en concreto las marcas números 584022 y 506560. Este Experto ha realizado una búsqueda de las citadas marcas españolas y ha comprobado que las mismas se encuentran inscritas a nombre de la filial española de la Demandante, esto es Electrolux Home Products España, S.A. y que las mismas se encuentran en vigor.

Asimismo, la Demandante es titular a través de la filial española Electrolux Home Products España, S.A. de dos marcas internacionales, una denominativa y otra figurativa o mixta, que consisten en el distintivo CORBERO y se encuentran registradas, con base en sendos registros de marca protegidos en España y actualmente en vigor, en concreto con base en las marcas 584020 y 592529, válidas y con efectos desde fecha anterior a aquella en la que se registró el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, este Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

Además, en el caso que nos ocupa, se ha acreditado el registro y la presencia en el mercado español de la marca de la Demandante durante un largo periodo de tiempo, desde hace más de 25 años, habiendo aportado documentación que permite considerar acreditado el conocimiento notorio de la misma en España, dentro del sector electrodoméstico, desde fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa.

La referida marca es completamente idéntica al nombre de dominio en disputa <corbero.es>, excepción hecha del ccTLD “.es”, carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia relevante, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento, entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029, así como otras muchas anteriores entre las que podemos citar *ThyssenKrupp USA Inc. v. R. G.* Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia S.A. v. J.I.M.* Caso OMPI No. D2001-0562; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *Segway LLC v. C.H.* Caso OMPI No. D2005-0023; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. L.Y.* Caso OMPI No. DES2015-0017; e *Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Y. L.* Caso OMPI No. DES2013-0035.

Por tanto, el Experto concluye que, en sus elementos distintivos, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca de la Demandante, existiendo similitud suficiente como para crear confusión, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de

este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento, entre otras, *Banco Itau S.A. v. L.T.* Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. E. A.* Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. c. L. K.* Caso OMPI No. DES2015-0026.

En el caso que nos ocupa la Demandada no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando automáticamente una decisión a favor de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante se desprende que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con la denominación social de la Demandada. De los datos que figuran en el registro del nombre de dominio en disputa, se infiere que la denominación social de la Demandada en nada coincide con el distintivo registrado por ésta como nombre de dominio. Además, del propio hecho de haber iniciado este procedimiento contra la Demandada, puede deducirse que ésta no parece ostentar ninguna licencia u otro derecho, ni haber sido autorizada de ninguna otra manera para utilizar la marca CORBERO, por la Demandante.

Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por la Demandada ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, dicho uso se ha limitado, según la documentación aportada por la Demandante, a dirigir a una página web con varios enlaces patrocinados de terceros principalmente relacionados con la venta o reparación de electrodomésticos, tanto de la marca CORBERO, como de otras marcas.

Los referidos enlaces a páginas web de terceros presumiblemente reportan a la Demandada un beneficio económico por cada clic, lucrándose y aprovechándose de la notoriedad de la marca, conducta que no genera derechos o intereses legítimos en el sentido del Reglamento, sino que, al contrario, puede ser, considerada, dependiendo de las circunstancias del caso, constitutiva de mala fe, según reiterada doctrina de decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento, entre otras, *Trade Me Limited v. Vertical Axis Inc.*, Caso OMPI No. D2009-0093; *Mpire Corporation v. M.F.* Caso OMPI No. D2009-0258; *Compart AG v. Compart.com / Vertical Axis, Inc.*, Caso OMPI No. D2009-0462; *D.J.T. v. Mediaking LLC d/b/a Mediaking Corporation and Aaftek Domain Corp.*, Caso OMPI No. D2010-1404; *P.H. v. D. K.* Caso OMPI No. D2010-1364; *Lardi Ltd v. Belize Domain WHOIS Service Lt*, Caso OMPI No. D2010-1437; *Havanna S.A. v. Brendan Hight, Mdnh Inc*, Caso OMPI No. D2010-1652.

Así, (i) a la vista de la documentación aportada sobre la promoción y el conocimiento de la marca CORBERO dentro del sector de los aparatos electrodomésticos, que permite inferir que la referida marca había alcanzado notoriedad dentro de su sector, teniendo además una fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquella en la que se registró del nombre de dominio en disputa; (ii) el uso del nombre de dominio en disputa que realiza la Demandada; y (iii) la ausencia de contestación de la Demandada, que permita desvirtuar la ausencia de derechos o intereses legítimos alegada por la Demandante, este Experto considera demostrada la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <corbero.es>.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe, circunstancias alternativas y no necesariamente cumulativas.

Las decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. D.Y.* Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/N. C.* Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. L. K.* Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. D.E.* Caso OMPI No. DES2015-0020.

Respecto a ello, se considera acreditado que la marca CORBERO ostentaba, con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, al menos desde hace veinticinco años, notoriedad dentro de su sector relevante, teniendo además una fuerte presencia en Internet, por lo que parece improbable que el Demandado no conociera el distintivo que identifica los productos electrodomésticos de la Demandante en el momento en que solicitó el registro del nombre de dominio en disputa.

Dada la amplia difusión en Internet de la marca de la Demandante y su acreditada notoriedad dentro del sector relevante de productos electrodomésticos, es difícil imaginar que la Demandada haya elegido el registro del nombre de dominio de manera casual, sin tener en mente la marca de la Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe, ya que cabe entender que su registro se llevó a cabo con la intención de lucrarse de dicha notoriedad, atrayendo a usuarios de Internet a su página, por simple confusión con la marca notoria, así como con el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito por la promoción de terceros competidores que comercializan productos electrodomésticos o servicios de reparación de los mismos, no directamente relacionados ni autorizados por la Demandante, buscando una conexión ilícita con la marca notoria CORBERO.

Además, en el presente caso, esta intención ilícita en el momento del registro, se ha visto realizada, ya que el nombre de dominio en disputa se utiliza, efectivamente, de mala fe. No se encuentra vinculado a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino a un sitio web aparcado cuyo único contenido son varios enlaces patrocinados de terceros, a través de los cuales la Demandada presumiblemente obtiene un beneficio económico que se encuentra directamente relacionado con el número de usuarios de Internet que acceden a la misma, lógicamente por su identidad y confusión con la marca notoria de la Demandante. Esta actuación es, en este caso, contraria a la *bona fide*, puesto que se utiliza la marca notoria para, mediante la confusión, conseguir la captación de visitantes. Además, se promocionan terceros competidores que no solo venden o prestan servicios sobre electrodomésticos de la marca CORBERO, sino también de otras marcas, no estando autorizados ni ostentando relación con la Demandante. Se da pues un claro supuesto de confusión y de aprovechamiento del prestigio conseguido por la Demandante, perturbando así, en definitiva, la actividad mercantil del titular de la marca.

Respecto a la circunstancia de haber estado involucrada la Demandada en otra disputa de nombres de dominio, por el registro de otro nombre de dominio idéntico o similar de forma confundible con una marca notoria, vinculado a un sitio web que contiene enlaces a páginas de terceros, el Experto considera que no existen suficientes elementos de prueba para apreciar esta circunstancia como manifestación de una conducta habitual que acredite su mala fe.

Sin embargo, en conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 5 de febrero de 2016