



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Aktiebolaget Electrolux v. M.V.B.

Caso No. DES2010-0020

1. Las Partes

La Demandante es Aktiebolaget Electrolux, con domicilio en Estocolmo, Suecia, y representada por Melbourne IT Digital Brand Services, Suecia.

La Demandada es M.V.B., con domicilio en Madrid, España, y representada por el Despacho YSG, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de marzo de 2010. El 31 de marzo de 2010 el Centro envió a ESNIC ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 5 de abril de 2010 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y 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”) (en adelante, 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 6 de abril de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de abril de 2010. El Escrito de Contestación a

la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de abril de 2010.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como experto el día 20 de mayo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular registral de las siguientes marcas españolas:

Marca M0072039, denominativa, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para productos de la clase 11 del Nomenclátor internacional, registrada desde 1929.

Marca M 0072041, denominativa, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para productos de la clase 7, 9 y 11 del Nomenclátor internacional, solicitada en el año 1928 y cuya última renovación fue publicada el 1 de julio de 2008

Marca M 0072044, denominativa, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para productos de la clase 11 del Nomenclátor internacional., con fecha de solicitud de 11 de mayo de 1928, y cuya última renovación fue publicada el 1 de febrero de 2009.

Marca M 0315033, denominativa, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para productos de la clase 3 del Nomenclátor internacional, solicitada el 18 de diciembre de 1956, y cuya última renovación fue publicada 16 de diciembre de 2006.

Marca M 0587674, denominativa con gráfico, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para servicios de la clase 35 del Nomenclátor internacional, solicitada el 3 de mayo de 1969 y cuya última renovación fue publicada 22 de mayo de 2009.

Marca M 0587675, denominativa con gráfico, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para servicios de la clase 39 del Nomenclátor internacional, solicitada el 3 de mayo de 1969, y cuya última renovación fue publicada 22 de mayo de 2009.

Marca M 0587676, denominativa con gráfico, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para servicios de la clase 37 del Nomenclátor internacional, solicitada el 3 de mayo de 1969, y cuya última renovación fue publicada el 22 de mayo de 2009.

La Demandante es titular registral de la marca comunitaria núm. 000077925, denominativa, compuesta por el signo ELECTROLUX, registrada para distinguir productos y servicios de las clases 3, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 35 y 37, con fecha de registro de 16 de septiembre de 1998.

Los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> fueron registrados el 18 de febrero de 2009.

Bajo los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> aparece una página web en la que aparece de manera destacada la marca ELECTROLUX y en la que se ofrece la reparación de electrodomésticos Electrolux en Madrid.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

- Según la Demandante, los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> son similares hasta el punto de crear confusión con la marca ELECTROLUX. Destaca la Demandante a este respecto, que el elemento predominante de los nombres de dominio es la palabra ELECTROLUX y que el prefijo “servicio-tecnico” y el sufijo “servicio-tecnico” no son relevantes y no tienen efecto en la impresión predominante del nombre ELECTROLUX, reconocible de inmediato como una marca mundialmente famosa. Tampoco tiene relevancia, según la Demandante, la inclusión de “com.es”. Así las cosas, según la Demandante, cualquier persona que vea los nombres de dominio los asociará, erróneamente, con las marcas de la Demandante, causando riesgo de confusión, así como aprovechamiento de la prestigio y de la imagen de la marca de la Demandante.
- Según la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es>. A este propósito, afirma la Demandante que no ha encontrado ninguna marca registrada ni nombre comercial a nombre del Demandado que corresponda a los nombres de dominio, y que la Demandante no ha otorgado ninguna licencia ni autorización al Demandado para usar la marca. Destaca igualmente la Demandante que no ha encontrado nada que indique que el Demandado haya estado usando el término “Electrolux” de alguna otra manera que le puede haber otorgado algún derecho legítimo al nombre. Según la Demandante, la información de contacto en los sitios web relacionados con los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> es la misma que para la compañía electr. RO Madrid, que es una empresa de reparaciones y que sería la que estaría realmente detrás de los nombres de dominio. También destaca la Demandante que el Demandado no está usando los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> para ofrecer de buena fe los productos o servicios. A este último respecto, la Demandante afirma que el Demandado no ofrece los productos del Demandante en su sitio web, sino servicios de reparación de diferentes marcas. De este modo, entiende la Demandante que el Demandado no puede adquirir derechos sobre el nombre de dominio, pues no ha tomado las medidas necesarias para evitar la confusión y dejar clara la relación entre el propietario del nombre de dominio y el propietario de la marca. Por el contrario, según la Demandante, el Demandado ha elegido intencionalmente nombres de dominio que se basan en una marca registrada para generar tráfico hacia el sitio web de su empresa, con el aspecto de ser un sitio oficial de Electrolux. También incide la Demandante en el hecho de que el Demandado está intentado menoscabar la marca famosa de la Demandante.
- Finalmente, alega la Demandante que los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> han sido registrados y se utilizan de mala fe. Al respecto la Demandante destaca la notoriedad, prestigio y reputación de su marca en todo el mundo, de modo que, según la Demandante, el considerable valor y prestigio de la marca ELECTROLUX habría inducido al Demandado a registrar los nombres de dominio en disputa. También destaca la Demandante como prueba de la mala fe

el hecho de que el Demandado no haya contestado a sus requerimientos previos. Por lo demás, y en relación con el uso de los nombres de dominio, la Demandante afirma que el Demandado está usando los nombres de dominio con intención de atraer a su sitio web usuarios de Internet y así obtener ganancias comerciales, creando posibilidad de confusión con la marca de la Demandante respecto al origen, patrocinio, afiliación o aval del sitio web. Pone igualmente de manifiesto la Demandante que el Demandado usa la marca y el logo de ELECTROLUX en los sitios web de la empresa, demostrando su pleno conocimiento de la marca ELECTROLUX; así como el hecho de que el Demandado no mencione en ningún momento que no tiene relación alguna con la Demandante.

Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución en la que ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es>.

B. Demandado

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- A juicio del Demandado, no existe identidad ni similitud entre los nombres de dominio <electrolux-serviciotécnico.com.es> y <servicio-técnico-electrolux.com.es>, y la marca ELECTROLUX. Argumenta el Demandado, en esencia, que cualquier usuario en dichos nombres de dominio identifica exclusivamente un servicio técnico de productos de dicha compañía, y en ningún caso a la compañía en sí. También considera el Demandado que si bien los nombres de dominio en disputa no son similares con la marca, pudiera ocurrir que algunos usuarios de la web pudieran llegar a asociar los nombres de dominio con la marca, pero ello, según el Demandado, no basta para confundirlos, porque una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca.
- Según el Demandado, los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> no han sido registrados o adquiridos fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Demandante, en calidad de supuesto titular de derechos previos, o a un competidor del Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos del demandado que están relacionados directamente con el o los nombre de dominio; que tampoco han sido registrados a fin de impedir que la Demandante refleje sus derechos previos en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el que el Demandado no haya desarrollado un actividad de esta índole; que la Demandante y el Demandado no compiten entre sí; que los nombres de dominio no han sido registrados por el Demandado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, y que los nombres de dominio no han sido registrados por el Demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a la página web del Demandado o a cualquier otra página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos previos del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página Web del Demandado, de su página Web o de un producto o servicio que figure en la página Web del Demandado.
- Según el Demandado, al no concurrir los requisitos de identidad o similitud de los nombres de dominio y la marca de la Demandante, ni de la mala fe en el registro

o en el uso de los nombres de dominio, resultaría innecesario examinar el requisito de la ausencia de derechos o intereses legítimos. Pero en todo caso, según el Demandado, sí tendría derecho o interés legítimo, toda vez que los nombres de dominio responden a un servicio técnico de reparación, que ofrece al usuario el tenor literal del mismo “servicio técnico”. Insiste el Demandado en que, en ningún caso, con los nombres de dominio objeto de controversia se confunde al usuario con un servicio técnico “oficial” o “autorizado” por la compañía ELECTROLUX, porque el tenor literal de los nombres de dominio es “servicio técnico”, sin que ello ponga de manifiesto una relación comercial con la entidad Demandante. Si el Demandado, dice, intentara confundir al consumidor final o usuario ofrecería sus servicios como servicio técnico oficial o autorizado. Según el Demandado, prueba de que en el momento del registro no hubo mala fe, es que, a pesar de las alegaciones de la Demandante y de introducir en el procedimiento a la entidad mercantil ELECTROMADRID ASISTENCIA TECNICA, S.L., sin ser Demandada, los nombres de dominio objeto de controversia no forman parte de la web dedicada a la prestación de servicios de asistencia técnica por parte de dicha compañía.

- Finalmente, alega el Demandado que no ha tenido conocimiento del requerimiento alegado de contrario hasta la notificación de la Demanda que ha dado lugar al presente procedimiento

Por todo lo anterior, el Demandado solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución por la que desestime la Demanda.

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando los nombres de dominio en conflicto hayan sido registrados de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado 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.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”. Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión dictada en aplicación del Reglamento *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores como *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 o *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014, por citar sólo algunas.

A. Derechos previos

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

Se requiere, por tanto, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: “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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de varias marcas españolas y de una marca comunitaria que protegen la denominación ELECTROLUX, por lo que, acreditada la existencia de derechos previos por parte de la Demandante, ha de entenderse cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Constatada la existencia de derechos previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares, hasta el punto de crear confusión con el término sobre el que la Demandante tiene derechos previos. Debe analizarse por tanto si existe identidad o similitud entre la marca ELECTROLUX y los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es>.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer y de segundo nivel, porque al tratarse de nombres de dominio de tercer nivel, la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el tercer nivel. (Así, entre otras decisiones previas, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Compagnie Gervais Danone SA v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No. DES2009-0032; o *Nokia Corporation v. Vektel Trade, S.L.*, Caso No. OMPI DES2010-0005). Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (Así, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Sanofi-Aventis, Société Anonyme v. P.W.*, Caso OMPI N° DES2006-0038); *Bayerische*

Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) v. R.B., Caso OMPI No. DES2007-0002).

Por lo demás, es un criterio consolidado entre las decisiones de grupos de expertos que aplican el Reglamento, considerar que existe similitud entre una marca y un nombre de dominio formado por dicha marca más la adición de un elemento genérico o descriptivo, en especial si se trata de marcas conocidas. Así, por ejemplo, *Mattel Inc., Mattel España S.A. v. Glaciar State S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0040; *General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. L.B.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0050; o *Ints It Is Not The Same, GmbH. v. C.G.B.*, Caso OMPI No. DES2010-0016. Y esta doctrina se aplica igualmente por los grupos de expertos que aplican la UDRP. Así por ejemplo, entre otras muchas, las decisiones de los casos *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. V.T.*, Caso OMPI No. D2003-0888; *Compagnie Générale des Etablissements Michelin-Michelin & Cie. v. Tgifactory*, Caso OMPI No. D2000-1414; *CHANEL, INC. v. ESTCO TECHNOLOGY GROUP*, Caso OMPI No. D2000-0413 ; *Credit Lyonnais v. Jehovah Technologies Pte LTD*, Caso OMPI No. D2000-1425

Además, esta doctrina ha sido reiterada por decisiones anteriores al comparar marcas con nombres de dominio compuestos por dichas marcas más la adición del término “servicio técnico”. Tal es el caso de *General Electric Company v. M.V.B.*, Caso OMPI No. DES2009-0039, en la que expresamente se afirma que “*el hecho de incorporar “servicio técnico” a modo de prefijo o sufijo a la marca del Demandante no permite otorgar carácter distintivo a los nombres de dominio en disputa <general-electric-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-general-electric.com.es> que eviten la calificación de confusamente similar. En este sentido Daimler AG v. W.W., Caso OMPI No. D2008-1712; Roberto Cavalli S.p.A, Roberto Cavalli Club S.r.l, IGA Finance B.V., v. Vértigo Lugo, S.L., Caso OMPI No. DES2008-0034*”.

En consideración a todo lo anterior, este Experto estima que existe similitud entre la marca ELECTROLUX y los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es>. Es cierto como afirma el Demandado que no basta con la mera similitud y que es preciso además que esa similitud pueda crear confusión. Pero en el presente caso, el usuario medio de Internet, a la vista de los nombres de dominio en disputa pueda creer, erróneamente, que el titular de los nombres de dominio es la Demandante o un tercero que cuenta con su autorización, cuando no es el caso.

Argumenta el Demandado que dicha confusión nunca se producirá porque en los nombres de dominio en disputa no se indica que se trate de un servicio técnico oficial o autorizado. Ciertamente, si así se hiciese, el riesgo de confusión sería todavía mayor. Pero ello no impide que, en ausencia del vocablo “oficial” o “autorizado”, exista igualmente riesgo de confusión. De hecho, en la decisión *General Electric Company v. M.V.B.*, Caso OMPI No. DES2009-0039, se consideran confundibles la marca GENERAL ELECTRIC y los nombres de dominio <general-electric-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-general-electric.com.es>.

Así pues, cabe entender que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento.

(ii) Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente

imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se ha reconocido en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, o la de los casos *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; *Casino de Mallorca, S.A. v. M.X.V.G./ (43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002; *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; *Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited v. G.V.C.*, Caso OMPI No. DES2010-0002; *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006; *Harrah's Interactive Entertainment, Inc. v. Your Hosting*, Caso OMPI No. DES2010-0012; *Western Digital Technologies, Inc. v. Domainprojects S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0007.

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b) v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda.

Según la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es>, porque la Demandante no ha encontrado ninguna marca registrada ni nombre comercial, titularidad del Demandado, que corresponda a los nombres de dominio, porque la Demandante no ha otorgado ninguna licencia ni autorización al Demandado para usar la marca, porque no ha encontrado nada que indique que el Demandado haya estado usando el término “Electrolux” de alguna otra manera que le puede haber otorgado algún derecho legítimo al nombre, y porque no ha tomado las medidas necesarias para evitar la confusión dejando bien clara la relación entre el propietario del nombre de dominio y el propietario de la marca.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado, debiendo examinarse a continuación si el Demandado ha rebatido estos indicios.

Según el Demandado, sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa derivarían del hecho de que los nombres de dominio responden a un servicio técnico de reparación, que ofrece al usuario el tenor literal del mismo (“servicio técnico”), sin que se genere confusión en el público.

A juicio de este Experto, no se puede entender que el Demandado posea un interés legítimo sobre los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> por estar haciendo un uso descriptivo de la marca ajena, para aludir al hecho de que ofrece servicios de reparación de productos de la

marca ELECTROLUX. Ello es así porque en los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> no se deja claro que estemos ante nombres de dominio cuya titularidad sea de un sujeto distinto al titular de la marca ELECTROLUX, que use dicha marca con finalidades meramente descriptivas. Por el contrario, los usuarios de Internet, a la vista de los nombres de dominio pueden creer, erróneamente, que detrás del mismo se encuentra la Demandante o alguien que cuenta con su consentimiento, cuando ese no es el caso. En sentido similar, *The Rival Company v. DVO Enterprises*, Caso OMPI No. D2002-0265.

Como ya se ha indicado, argumenta el Demandado que dicha confusión nunca se producirá porque en los nombres de dominio en disputa no se indica que se trate de un servicio técnico oficial o autorizado. Ciertamente, si así se hiciese, el riesgo de confusión sería todavía mayor. Pero ello no impide que, en ausencia del vocablo “oficial” o “autorizado”, exista igualmente riesgo de confusión.

No cabe por tanto, entender que el Demandado realiza un uso descriptivo de una marca ajena. Y esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que el Demandado use en la página web ubicada bajo los nombres de dominio en disputa, la marca ELECTROLUX de manera muy destacada.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

(iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13.b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, el considerable valor y prestigio de la marca ELECTROLUX habría inducido al Demandado a registrar los nombres de dominio en disputa. También destaca la Demandante como prueba de la mala fe el hecho de que el Demandado no haya contestado a sus requerimientos previos.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. v. L.V.D.A.*, Caso OMPI No. DES2009-0020; o en el caso *Facebook Inc. v. U.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006. Y en la misma línea se muestran los expertos que aplican la UDRP, en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA y V.R.R.*, Caso OMPI No. D2004-0803; *Iberdrola SA v A.G., F.J.*, Caro OMPI No. D2003-0675, entre otros muchos).

Así las cosas, siendo la marca de la Demandante una marca usada para distinguir

electrodomésticos, y haciendo referencia los nombres de dominio en disputa a la prestación de servicios de reparación, parece claro que el Demandado, en el momento de registrar los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> era perfecto conocedor de la marca de la Demandante (extremo éste que, por lo demás, no ha negado).

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> se hizo de mala fe, porque la Demandada no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que la Demandada conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar los nombres de dominio.

Por otro lado, y como se ha destacado en resoluciones anteriores (por ejemplo, *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.* Caso OMPI No. DES2006-0033) puede ser considerado igualmente un indicio de mala fe la circunstancia de que la Demandada haya registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe, habiendo perdido un procedimiento extrajudicial al amparo del Reglamento. Y este es el caso, pues el Demandado en el presente procedimiento ya ha perdido un procedimiento extrajudicial, el procedimiento *General Electric Company v. M.V.B.*, Caso OMPI No. DES2009-0039.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el procedimiento de la UDRP, pues el párrafo 4.a.iii) de dicha Política, exige la concurrencia de ambas circunstancias.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos *J. García Carrión, S. A. v. M^a J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, o *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI No. D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

En todo caso, es relevante, como manifestación de mala fe, el hecho de que bajo los nombres de dominio en disputa, el Demandado use, de manera prominente, la marca y el logo de ELECTROLUX, y que no destaca en momento alguno que no tiene relación alguna con la Demandante.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <electrolux-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-electrolux.com.es> sean transferidos al Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 3 de junio de 2010