

DECISIÓN DEL EXPERTO

AB Electrolux c. J.G.dV.
Caso No. DES2016-0004

1. Las Partes

La Demandante es AB Electrolux con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia.

La Demandada es J.G.dV. con domicilio en xxxxxxxx, Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <recambioszanussi.es> (el “Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1&1 Internet.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de marzo de 2016. El 2 de marzo de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 7 de marzo de 2016, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante y persona de contacto administrativo, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de marzo de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de marzo 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 4 de abril de 2016.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experto el día 13 de abril 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante tiene como actividad principal la fabricación, distribución y venta de electrodomésticos a nivel internacional, incluyendo España (Anexos 6.1-6.2 de la Demanda).

Se ha acreditado el registro de numerosas marcas internacionales con efectos en España, incluyendo, entre otras, la marca internacional denominativa número 404462 ZANUSSI, registrada el 9 de noviembre de 1973 para las clases 9 y 11 del Nomenclátor Internacional (en lo que respecta a la designación de España), la marca española denominativa ZANUSSI registrada el 16 de junio de 1959 y la marca comunitaria número 492447 ZANUSSI registrada el 8 de febrero de 1999 (Anexos 8.1-8.8 de la Demanda).

La Demandada se dedica a la venta de recambios y accesorios de electrodomésticos de gama blanca de distintas marcas, incluyendo la venta de accesorios destinados a los electrodomésticos de la Demandante (Anexo 10 de la Demanda).

El Nombre de Dominio fue registrado el 3 de abril de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser titular de numerosas marcas y nombres de dominio que incluyen el signo ZANUSSI, que califica de renombrado, registrados con anterioridad al Nombre de Dominio. Entiende la Demandante que entre su marca ZANUSSI y el Nombre de Dominio existe un riesgo de confusión debido a:

- (i) la incorporación completa de su marca en el Nombre de Dominio;
- (ii) la adición del término “recambios” a la misma es puramente descriptiva y no debe ser tomada en cuenta a efectos de la comparación; y
- (iii) el uso del dominio de primer nivel correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” tampoco debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio.

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

- (i) no es conocida por el Nombre de Dominio;
- (ii) no ha sido autorizada por la Demandante para la utilización del mismo; y
- (iii) no está llevando cabo una oferta de bienes de buena fe en el sitio web alojado bajo el Nombre de Dominio en cuestión.

Por último, entiende la Demandante que el registro del Nombre de Dominio se ha producido de mala fe debido al carácter renombrado de la marca ZANUSSI, que permite deducir que al efectuar el registro de la marca en cuestión, la Demandada conocía los derechos de la Demandante sobre la misma. Asimismo, alega que el Nombre de Dominio está siendo utilizado de mala fe por varios motivos, incluyendo:

- (i) la ausencia de respuesta a los requerimientos previos efectuados por la Demandante;
- (ii) la falta de autorización para el uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandante; y
- (iii) la intención de la Demandada de utilizar el Nombre de Dominio para generar más tráfico a su propio negocio, de forma ilícita.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A la luz del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; (ii) la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto 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 (en adelante “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento aplicable en este caso.

Procedemos a continuación 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

La Demandante ha acreditado la titularidad de numerosos derechos previos al Nombre de Dominio sobre la expresión “Zanussi”.

Acreditado este extremo, y ante la ausencia de identidad de los signos en conflicto al incluir la expresión “accesorios”, debe procederse a analizar si entre la marca ZANUSSI titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio existe un riesgo de confusión en los términos exigidos por el Reglamento. Pues bien, en opinión del Experto, existe un riesgo de confusión entre ambos signos por varios motivos:

- (i) el Nombre de Dominio incorpora en su totalidad la marca ZANUSSI, circunstancia que decisiones anteriores han considerado suficiente para acreditar la existencia de un riesgo de confusión (*EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0047; y *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903).
- (ii) en el presente supuesto resulta irrelevante que la Demandada haya incluido otros términos junto con la marca ZANUSSI titularidad de la Demandante, si tenemos en cuenta que el término añadido “recambios” es plenamente descriptivo (*EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts*, Caso OMPI No. D2000-0096; y *Komatsu Ltd. and Komatsu America International Company v. RKWeb Ltd.*, Caso OMPI Núm. D2000-0995).

A la luz de lo anterior, consideramos que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es suficientemente similar para crear confusión con las marcas ZANUSSI sobre las que la Demandante tiene derechos previos.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con la evidencia aportada por la Demandante, la actividad comercial de la Demandada se refiere a la venta de recambios de la marca ZANUSSI así como de terceras empresas que son competidoras de la Demandante (Anexo 10 de la Demanda). En particular, de conformidad con la evidencia aportada por la Demandante, en la página web a la que dirige el Nombre de Dominio se incluyen varias referencias a marcas competidoras de la Demandante y se señala:

“Especialistas con 30 años de experiencia en venta de recambios y accesorios de electrodomésticos de gama blanca (... ..)”

“Trabajamos con las principales marcas de electrodomésticos (... ..)”

Estamos pues ante un supuesto de registro no autorizado por parte de un vendedor de los productos de la Demandante y de terceros competidores de la Demandante.

Resulta necesario analizar si Demandado tiene derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio. La ausencia de respuesta de la Demandada no acredita, *per se*, la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el mismo y es necesario entrar a analizar también este presupuesto.

A este respecto, tal y como reconocen otras decisiones previas adoptada en el marco de aplicación del Reglamento (véase *Aktiebolaget Electrolux c. Maria Cristina Lopez de pablo Bonilla*, Caso OMPI No. DES2012-0026), este Experto considera relevante a efectos interpretativos del presente requisito lo dispuesto en el artículo 4(c)(i) de la Política, en la que se inspira el Reglamento. De acuerdo con el citado texto, la Demandada puede acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio si “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha 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”.

A la vista de que la Demandada vende productos de la Demandante a través de la página web a la que dirige el Nombre de Dominio, este Experto considera que para determinar si la Demandada tiene o no derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, procede atender a los principios establecidos en *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903, doctrina que en circunstancias similares ha sido ampliamente seguida en decisiones previas por la mayoría de los expertos. De conformidad con estos principios, se está ante una oferta de productos y/o servicios de buena fe, y por lo tanto legítima, si se cumplen de forma cumulativa los siguientes requisitos:

- (i) La Demandada está ofreciendo los productos y/o servicios en cuestión;
- (ii) La Demandada debe utilizar el sitio web alojado bajo el nombre de dominio para ofertar únicamente los productos y/o servicios amparados bajo la marca de la Demandante;
- (iii) El sitio web debe mostrar de forma correcta la relación existente entre el titular del nombre de dominio y el titular de la marca utilizada en el mismo; y
- (iv) La Demandada no sigue un patrón de registros que muestre su intención de acaparar el mercado.

Pues bien, atendiendo a las alegaciones realizadas por la Demandante y las circunstancias del caso, y ante la ausencia de Respuesta por parte de la Demandada, debe entenderse que en este supuesto no se está ante una oferta de productos de buena en tanto que junto con los productos de la marca ZANUSSI se están ofertando productos de otras marcas competidoras tales como Balay, Bosch o Siemens, entre otras (Anexos 10 y 12 de la Demanda).

En opinión de este Experto, dicha circunstancia es suficiente para concluir que la Demandada no cuenta con derechos ni intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Esta conclusión obedece a que este Experto no considera legítimo utilizar la marca de un tercero, sin su autorización, para atraer tráfico a un sitio web en el que se están ofreciendo, de forma simultánea, los productos de sus competidores (*Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-1774; *Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd*, Caso OMPI No. D2006-1052; y *Daimler AG v. William Wood*, Caso OMPI No. D2008-1712).

De forma adicional, también se ha tenido en cuenta el hecho de que la Demandada no incluye ningún *disclaimer* en el sitio web al que dirige el Nombre de Dominio mediante el cual informe a sus potenciales clientes de la ausencia de relación con el titular de la marca ZANUSSI. Dicha omisión ha sido igualmente considerada como un claro indicio de ausencia de derechos e intereses legítimos por otros expertos, pudiendo citarse, entre otros, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. DF.L.*, Caso OMPI No. D2004-0481; y *Aktiebolaget Electrolux c. MC.L.dP. B.*, Caso OMPI No. DES2012-0026.

En conclusión, en el sitio web se están ofreciendo, de forma simultánea, los productos de los competidores de la Demandante de manera que no se cumple el mencionado requisito relativo a que la Demandada debe utilizar el sitio web alojado bajo el nombre de dominio para ofertar únicamente los productos y o servicios en cuestión. Tampoco el sitio web muestra de forma correcta la relación existente entre el titular del nombre de dominio y el titular de la marca utilizada en el mismo.

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

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

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

En relación con el registro del Nombre de Dominio, dada la notoriedad de la marca ZANUSSI, que la misma se encuentra incluida en su integridad en el Nombre de Dominio y el sector de actividad de la Demandada, ésta debía conocer los derechos previos de la Demandante sobre la citada marca (*Daimler AG v. William Wood*, Caso OMPI No. D2008-1712). Esta circunstancia nos lleva a concluir que se ha producido un registro de mala fe en los términos del Reglamento. Asimismo, atendiendo al uso que realiza la Demandada del Nombre de Dominio, dirigiendo a una web con referencias explícitas a marcas de empresas competidoras de ZANUSSI, este Experto considera acreditado que la Demandada utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

Se puede concluir que al registrar el Nombre de Dominio y al utilizarlo de la forma en la que se está utilizando en la actualidad (atendiendo a la prueba aportada por la Demandante), la intención de la Demandada es aprovecharse del renombre de la marca ZANUSSI para atraer usuarios a su sitio web creando la posibilidad que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web (*Daimler AG v. William Wood*, Caso OMPI No. D2008-1712; y *Aktiebolaget Electrolux c. MC.L.dP. B.*, Caso OMPI No. DES2012-0026).

A la luz de lo anterior, esta Experto considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento, la mala fe de la Demandada 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, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <recambioszanussi.es> sea transferido a la Demandante.

Carolina Pina-Sánchez

Experto

Fecha: 25 de abril de 2016