

DECISIÓN DEL EXPERTO

AB Electrolux c. XXXXX

Caso No. DES2018-0028

1. Las Partes

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

El Demandado es XXXXX, con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente registrador del Nombre de Dominio es Tecnocratica.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de agosto de 2018. En la misma fecha, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 28 de agosto de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del 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”) (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 29 de agosto de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de septiembre de 2018. El Demandado, identificado en la persona de XXXXX no contestó a la Demanda. En su lugar contestó en fecha 30 de agosto de 2018 el Sr. [...], quien se identificó en su escrito como Administrador de la sociedad Red Point Source, S.L. Dicha empresa aparece como contacto administrativo en la información del Nombre de Dominio que ofrece Red.es, sin embargo no figura como titular del Nombre de Dominio.

A raíz de la recepción de dicho escrito de contestación, se intercambiaron las siguientes comunicaciones:

- En la misma fecha 30 de agosto de 2018, el Centro solicitó al remitente de dicha contestación, por medio de correo electrónico con copia al Demandado XXXXX, su identificación, pidiendo aclaraciones sobre la relación mantenida con el titular del Nombre de Dominio.

- En fecha 3 de septiembre de 2018 el Sr. [...] informó por medio de correo electrónico que el Demandado había dejado de ser empleado de la sociedad Red Point Source, S.L.

- En fecha 4 de septiembre de 2018 el Centro acusó recibo de la respuesta de la sociedad Red Point Source, S.L. e informó a la Demandante sobre la posibilidad de solicitar al Centro una suspensión del procedimiento a fin de explorar la oportunidad de alcanzar un acuerdo entre ambas Partes.

- En fecha 14 de septiembre de 2018 el Centro informó a las Partes que no se había recibido una solicitud de suspensión y advirtió al Demandado de que el último día para el envío del escrito de contestación era el 18 de septiembre de 2018.

- En fecha 18 de septiembre de 2018 el Sr. [...] adjunta nuevamente sus comunicaciones de fecha 30 de agosto y 3 de septiembre de 2018.

- Finalmente, el registrante del Nombre de Dominio no presentó su contestación a la Demanda dentro del plazo indicado por el Centro.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 26 de septiembre de 2018, 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

a) La Demandante posee los derechos sobre las siguientes marcas con efectos en España:

- Marca de la Unión Europea No. 5967 AEG, denominativa, registrada el 24 de noviembre de 1998 en las clases 7, 9, 11, 12, 37 y 42;

- Marca internacional No. 0172127A AEG, mixta, registrada el 17 de octubre de 1953 en las clases 7, 9, 11, 12 y 21 y designando las siguientes jurisdicciones: Austria, Benelux, Suiza, República Checa, Alemania, España, Francia, Croacia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Macedonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Eslovaquia;

- Marca internacional no. 0149827A AEG, mixta, registrada el 26 de octubre de 1950 en las clases 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 y 21 y designando las siguientes jurisdicciones: Austria, Benelux, Suiza, República Checa, Alemania, España, Francia, Croacia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Marruecos, Mónaco, Macedonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Eslovaquia.

b) La Demandante es una empresa sueca, fundada en el año 1901, y uno de los líderes globales en la fabricación de electrodomésticos, maquinaria y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional, cuyas ventas anuales superan los 40 millones de productos a clientes en más de 150 mercados.

c) La Demandante es titular del nombre de dominio <aeg.com> creado en 1993.

d) El Demandado es el titular del Nombre de Dominio <aeg-home.es> registrado el 16 de noviembre de 2010 y que redirige a una página web que consiste en publicidad y venta de productos electrodomésticos bajo el nombre AEG Home España Electrónica y Electrodomésticos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con sus derechos de marca previos, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre el término “aeg” que forma parte del Nombre de Dominio, por ser titular de una pluralidad de marcas tanto españolas como de la Unión Europea e internacionales cuya denominación es idéntica al término “aeg”. Estos Derechos Previos se basan, entre otros, en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho descritos al inicio de la presente decisión. La Demandante acredita su titularidad sobre las referidas marcas, en concreto las marcas internacionales con efectos en distintos países, aportando la información de registro extraída del buscador TMView (Anexo 5 de la Demanda) y la ficha de registro extraída del sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Anexo 5b de la Demanda), respectivamente.

- La Demandante alega que es propietaria de varios nombres de dominio, con intención de expandir su presencia online, entre los que se encuentran <aeg.com> creado en 1993 y <aeg-electrolux.com> creado en 2004.

- La Demandante alega que la marca AEG ha adquirido gran popularidad y notoriedad a nivel global, incluyendo por supuesto a España, circunstancia que además ha sido confirmada en decisiones anteriores, que han sido citadas por la Demandante en su escrito.

- La Demandante dice que el Nombre de Dominio reproduce su marca AEG en su totalidad, y que la inclusión del vocablo “home” al final del Nombre de Dominio no aporta ninguna distintividad al mismo, pues su traducción al español “casa” constituye un término genérico, que es tradicionalmente considerado como descriptivo, y que incluso dicha inclusión refuerza la asociación entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante, referentes a electrodomésticos para el hogar.

- La Demandante considera en conclusión que dicho carácter genérico resulta en que el término “home” no es suficiente para distinguir el Nombre de Dominio del origen empresarial de los productos de la Demandante, por lo que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca AEG de su titularidad.

A.2. La Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma que no tiene ningún tipo de relación comercial con el Demandado, y que el propio Demandado y “su” empresa Red Point Source, S.L. carecen de autorización del Demandante para utilizar la marca AEG o para registrar el Nombre de Dominio, ni son distribuidores autorizados por la Demandante para la comercialización de productos AEG.

- La Demandante dice que el Demandado no es ni ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio. Tampoco hace un uso legítimo y de buena fe del mismo, ya que a través del Nombre de Dominio promociona productos “*aparentemente*” de la Demandante sin su autorización, haciéndose pasar por ella en su sitio web.

- La Demandante alega asimismo la falta de interés legítimo o leal porque el Demandado simplemente se aprovecha de la fama de su marca AEG, pues el Demandado la emplea para atraer a clientes a su empresa Red Point Source, S.L., distribuidora de electrodomésticos en España, que tiene su propio sitio web identificado con el nombre de dominio <redpointsource.com>, en el que se identifican productos comercializados por competidores de la propia Demandante.

- La Demandante afirma que en virtud de todo lo expuesto, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

A.3. La Demandante considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- La Demandante explica que su representación contactó con el Demandado a través del correo electrónico, en las direcciones identificadas en su sitio web, con la finalidad de aclarar si tenía alguna vinculación con la Demandante o si tenía alguna autorización para el uso del Nombre de Dominio, enviando sucesivos recordatorios, sin obtener respuesta. En este sentido, la Demandante alega que dicha falta de contestación debe considerarse como un indicio de mala fe, y que así se ha interpretado en otros procedimientos resueltos por la OMPI.

- La Demandante afirma que el Demandado tenía conocimiento previo de la existencia de la marca AEG de su titularidad por tratarse de una marca conocida en España, que la Demandante tenía anteriormente registrada, y que su actividad empresarial también es conocida internacionalmente, lo que el Demandado debía conocer en el momento de registrar el Nombre de Dominio.

- Asimismo, la Demandante alega que el Nombre de Dominio identifica una página web en la que se ofertan productos, aparentemente comercializados por la propia Demandante, además de ofrecer servicios de asistencia técnica, y en el que aparece el logo en letras mayúsculas en rojo AEG que la Demandante también emplea a título de marca, sin su autorización. En opinión de la Demandante, tales hechos acreditan la intención del Demandado de hacerse pasar por la misma Demandante, dando la impresión de estar vinculado con ella ofreciendo una página web aparentemente oficial de la marca AEG, con la única finalidad de atraer el tráfico de potenciales consumidores y desviarlos al sitio web del Demandado.

- A la vista de los argumentos expuestos, la Demandante concluye que el Demandado registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe, a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante y de la fama de la marca AEG de su titularidad.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante dentro del plazo establecido en el artículo 16 a) del Reglamento, por lo que, con arreglo a este precepto, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir 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; y
- (ii) El Demandado 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.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de ambas Partes, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

En todo caso, previamente al análisis de la concurrencia de los requisitos indicados, se estima oportuno realizar unas observaciones referidas a la falta de presentación del escrito de contestación por parte del

Demandado y las alegaciones de la sociedad Red Point Source, S.L.

A. Cuestión previa

Antes de entrar al fondo de la presente controversia, el Experto considera que el Demandado no ha contestado en plazo a las alegaciones formuladas por el Demandante puesto que de conformidad con el artículo 2 del Reglamento, se considera Demandado a “el beneficiario del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento”.

El Centro ha notificado la Demanda a las direcciones de correo electrónico correspondientes al titular y persona de contacto administrativo del Nombre de Dominio, así como a las direcciones de correo electrónico del Demandado facilitadas por la Demandante, en virtud del artículo 7 a), i) y ii), del Reglamento.

En el escrito de fecha 30 de agosto de 2018 presentado por el Sr. [...], en nombre de la sociedad Red Point Source, S.L., no se acredita qué relación mantiene el remitente o dicha sociedad con el Demandado. Solamente en un comunicado electrónico posterior se indica que el Demandado ha sido un trabajador de la empresa. No se justifica que ostente titularidad beneficiaria alguna sobre el registro del Nombre de Dominio controvertido, y todo ello, a pesar de las advertencias realizadas por el Centro (se le reiteró hasta en dos ocasiones) a fin de que estableciera la legitimidad de su intervención.

En dicho escrito, quien lo suscribe, alega carecer de mala fe y estar dispuesto a ceder el Nombre de Dominio si así se acuerda.

En estas circunstancias, el Experto puede considerar ese escrito como la contestación a la Demanda, o considerar que la Demanda no se ha contestado. En este caso, ante la anómala situación que se plantea, y para evitar problemas de legitimación pasiva, el Experto entiende que es el dato sobre la titularidad que aparece en la ficha registral del Nombre de Dominio lo que determina el beneficiario del mismo y, en consecuencia, la identidad del Demandado conforme a las normas del Reglamento (véase XXXXX, *Mejor Que Mejor, S.L. v. XXXXX*, Caso OMPI No. DES2016-0019).

Sobre la ausencia de contestación a la Demanda por el Demandado debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”.

Por todo ello, el Experto concluye que el Demandado, en la persona del titular registral del Nombre de Dominio, Sr. Eduardo Martín, no ha presentado contestación a la Demanda formulada por la Demandante.

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

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el Nombre de Dominio, en este caso <aeg-home.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante, y de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. Asimismo, dicha comparativa deber realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de primer nivel (“.es”).

En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es titular de al menos una marca de la Unión Europea y dos marcas internacionales con efectos de protección vigentes en España, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre el término AEG a favor de la Demandante.

De la comparativa realizada entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que existe similitud hasta el punto de causar confusión, al reproducirse íntegramente la denominación AEG, y siendo el término “home” un elemento meramente descriptivo.

Es por lo tanto evidente que el Nombre de Dominio guarda una similitud capaz de crear confusión con la

marca anterior y en vigor de la Demandante, que a mayor abundamiento es conocida como “well-known trademark”, como se indica en otras decisiones anteriores citadas por la Demandante.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo o *probatio diabolica*, lo cual muchas veces resultaría imposible – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos, en el supuesto que nos ocupa, la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el Nombre de Dominio.

A juicio de este Experto, si por un lado la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifican la ausencia de legitimación del Demandado, resulta que por otro lado la posición del Demandado se ha caracterizado por una completa inactividad, no habiendo contestado a la Demanda. Como ya se señaló, la única contestación que se presentó fueron unas escuetas comunicaciones realizadas por una persona aparentemente relacionada con el contacto administrativo del Nombre de Dominio. Como sea, en una de estas comunicaciones esta persona además indicó que “Si Ustedes determinan que el dominio se lo tenemos que ceder a Electrolux AB lo haremos sin ningún problema”.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado *prima facie* que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y este último no prueba lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito (véase *Samsung Networks Co., Ltd v. SuperVirtualOffice Corp.*, Caso OMPI No. DVE2010-0001).

La Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en los siguientes elementos, a saber:

El Demandado no posee ninguna autorización para usar la marca de la Demandante.

No existe entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial, ni tampoco el Demandado ni “su empresa”, que aparece entre los datos de contactos, son distribuidores autorizados de la Demandante.

El Demandado no ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio.

El Demandado está promocionando los productos aparentemente de la Demandante sin su autorización, haciéndose pasar por la misma.

Un factor fundamental para considerar el uso del Nombre de Dominio como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, tanto en el Nombre de Dominio como en la página web, sin incluir, de forma destacada, ningún aviso sobre la verdadera falta de relación entre el Demandado y la Demandante, que pudiera evitar la confusión, hace que sea presumible, de forma falsa, una correlación entre los mismos, que impide considerar que el Nombre de Dominio es utilizado de forma legítima y leal o no comercial. Es más, el Demandado se identifica como AEG en los términos de la web, así haciéndose pasar por la Demandante.

Por todo lo anterior, el Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- a) Que el Demandado haya registrado o adquirido el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del Nombre de Dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el Nombre de Dominio; o
- b) Que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del Nombre de Dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- c) Que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d) Que el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- e) Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas con efectos en España registradas como AEG. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de AEG, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado.

La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos alegados por una demandante, se puede fundamentar en el conocimiento por el demandado de la existencia de dichos Derechos Previos de la demandante.

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones, sobre el renombre de su marca tanto en España como a nivel internacional, se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del Nombre de Dominio, el Demandado tenía conocimiento de la marca AEG de la Demandante. Como señalábamos, una coincidencia fruto de la casualidad habría sido altamente improbable.

Asimismo, el uso de las marcas de la Demandante AEG en la web a la que el Demandado dirige el Nombre de Dominio, donde se ofrecen productos designados bajo la marca AEG, demuestra el conocimiento que tenía de la existencia de la repetida marca al explotar una web posterior al registro de las marcas de la Demandante. Dicho uso no puede calificarse como un uso de buena fe. Al respecto, son diversas las decisiones que han reconocido que el uso de las marcas de una demandante en la página web contenida en el nombre de dominio, por ejemplo, a título de referencia, y sin incluir información sobre la falta de relación entre el demandado y la demandante, pueden acreditar la mala fe del titular del nombre de dominio en disputa. Se pueden citar, entre otras, *“Dr. Martens” International Trading GmbH* y *“Dr. Maertens” Marketing GmbH* c. XXXX, Caso OMPI No. DES2016-0033; *Mirto Corporación Empresarial, S.L.* c. XXXXX, Caso OMPI No. DES2017-0044; *Calzedonia S.P.A* c. XXXXX, Caso OMPI No. DES2017-0056.

La ausencia de contestación a la Demanda por su parte, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos o intereses legítimos, necesariamente deben llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el Nombre de Dominio era, precisamente, la de lucrarse atrayendo usuarios de Internet a su sitio web por la manifiesta confusión que esta produce con la marca de la Demandante.

El Demandado tiene una manifiesta intención de atraer usuarios de Internet a su página web, con ánimo de lucro, y como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento, “creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante”, pues se identifica como AEG en los términos de la web, como así ha probado la Demandante, y presenta un catálogo de productos designados bajo la marca AEG. No parece creíble que el Demandado pudiese desconocer la marca, AEG, cuya popularidad podría atraer muchos accesos al Nombre de Dominio y, eventualmente, muchos ingresos.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <aeg-home.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 10 de octubre de 2018