

DECISIÓN DEL EXPERTO

Aktiebolaget Electrolux (AB Electrolux) v. R. O. G.
Caso No. DES2012-0025

1. Las Partes

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

El Demandado es R. O. G., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es Hostmaster Strato Rechenzentrum.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de junio de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de junio de 2012, Red.es envió al Centro vía 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 15 de junio de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de julio de 2012.

El 6 de julio de 2012 la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento para negociar un acuerdo entre las partes, a la vista de que el Demandado había presentado contestación a la demanda allanándose a la petición de la Demandante y accediendo a la cesión del nombre de dominio en disputa

<asistenciatecnicaelectrolux.es>.

La suspensión fue notificada por el Centro con fecha 6 de julio de 2012, e informando a Red.es a tal efecto. El nombre de dominio en disputa quedó parcialmente bloqueado para que, una vez alcanzado el acuerdo entre las partes, el Demandado procediera a transferirlo a la Demandante. Tras diversas complicaciones en la transferencia que obligaron a solicitar varias extensiones de las suspensiones, la Demandante envió al Centro, el 18 y 23 de octubre de 2012, una petición de reinstitución del procedimiento por lo que, atendiendo a la misma, el procedimiento quedó reinstituido con fecha 9 de noviembre de 2012.

Por su parte Red.es, ante la imposibilidad de que se cumplimentase correctamente la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, el 16 de noviembre de 2012 envió una comunicación electrónica al Demandado (con copia a la Demandante y al Centro) indicando que se estaba produciendo una grave descoordinación entre las partes y que desde el 23 de octubre no había tenido noticias del Demandado. Por ello, notificaba Red.es que ante la notificación del Centro, de 9 de noviembre de 2012, solicitando la reinstitución del procedimiento, había procedido a anular la suspensión del mismo y a modificar el bloqueo del nombre de dominio en disputa de parcial a total. Por eso, ya no se podía realizar ninguna transmisión del nombre de dominio en disputa. En la mencionada comunicación, Red.es terminaba informando que quedaba a expensas de recibir solicitud de nueva suspensión del procedimiento, o bien de la resolución del mismo mediante la correspondiente Decisión del Experto que se designase.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 22 de noviembre de 2012, 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.

Documentación adicional

Con posterioridad a lo arriba ocurrido, el Centro recibió en fechas 16 y 19 de noviembre de 2012, varias comunicaciones electrónicas de las partes. Mediante correo electrónico de 20 de noviembre de 2012, el Centro notificó a las partes que sus correos electrónicos de 16 y 19 de noviembre de 2012 habían de ser considerados como documentación adicional al ser posteriores a la Demanda y a la Contestación, por lo que la admisión y valoración de dicha documentación adicional estaría sujeta a la absoluta discreción del Experto asignado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento.

Una vez examinada por el Experto dicha documentación adicional, entiende que no existe inconveniente en admitirla como documentos que se unan al expediente de este procedimiento ya que contienen afirmaciones por hechos ocurridos con posterioridad a los escritos de Demanda y Contestación y que no influyen en la resolución que se tome en este procedimiento por estar bien claras las posiciones de las partes en los escritos presentados respectivamente, con independencia de estos correos electrónicos.

La primera documentación adicional consiste en un correo electrónico enviado por la Demandante el día 16 y 19 de noviembre de 2012 comunicando a Red.es que, debido a las circunstancias del caso y a lo dificultoso que estaba siendo ponerse de acuerdo con el Demandado para transferir el nombre de dominio en disputa, preferían que el caso siguiera adelante y obtener una resolución por temer que los plazos de suspensión pudieran vencer y perder así la posibilidad de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa.

La segunda documentación adicional es un correo electrónico enviado el mismo día 19 de noviembre de 2012 por el Demandado a la Demandante indicando que no estaba siendo dificultoso ponerse de acuerdo con él, sino que en dos ocasiones había realizado y cumplimentado los requisitos para proceder a transferir el nombre de dominio en disputa y la Demandante no había aceptado por lo que se vencieron los plazos.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad sueca fundada en 1901 y desde entonces ha expandido su actividad por el

mundo entero.

La Demandante es titular de numerosas marcas registradas ELECTROLUX que han adquirido el carácter de renombradas. La primera marca protegida en España data de 1928.

La Demandante es titular de casi 700 nombres de dominio, entre ellos, <electrolux.es>, <electrolux.com.es> y <electrolux.com>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de octubre de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante resumidamente alega lo siguiente:

Es una sociedad anónima sueca fundada en 1901 y registrada como empresa en 1919. Su actividad va dirigida a la fabricación de aparatos eléctricos y electrodomésticos para cocina y limpieza y también para profesionales. Es líder mundial en este sector. Sus marcas conocidas son ELECTROLUX, AEG, AEG-ELECTROLUX, ZANUSSI, EUREKA Y FRIGIDAIRE.

La marca ELECTROLUX se ha convertido en reconocida en el mercado mundial como consecuencia de la importante inversión realizada en producción, distribución y publicidad de los productos designados con esa marca.

Esta marca se encuentra protegida de manera especial, como resulta de lo prescrito en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París y del artículo 16.3 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio ("Acuerdos ADPIC"), que extienden la protección de la marca notoria más allá de los productos o servicios que distingue.

Tiene registrada la marca ELECTROLUX en más de 150 países, incluida España y, desde luego, mucho antes que el nombre de dominio en disputa.

También es titular de casi 700 nombres de dominio, entre ellos, <electrolux.es>, <electrolux.com.es> y <electrolux.com>.

Respecto a los tres requisitos que establece el Reglamento para considerar que el registro de un nombre de dominio es especulativo o abusivo, alega:

La parte característica del nombre de dominio en disputa comprende la palabra "electrolux" que es idéntica a la marca ELECTROLUX.

La expresión "asistencia técnica" no es relevante, es un término genérico que se incorpora al nombre de dominio en disputa para atraer visitantes y dar la impresión de que existe una relación con los centros oficiales de asistencia técnica de la Demandante.

La Decisión *AB Electrolux v. Gembloux Corporation S.L. y P. R. S.*, Caso OMPI NO. DES2011-0051, al tratar de los nombres de dominio <serviciotecnicoelectrolux.es> y <satelectrolux.es> estableció que los prefijos añadidos a la marca se refieren al servicio general y son términos comunes en esa clase de servicio que no impiden la confusión con la marca.

El sufijo ".es" es irrelevante para determinar la posible confusión.

En esta situación la posibilidad de confusión que incluye la de asociación es obvia. Por otra parte, al

relacionarse el nombre de dominio en disputa con la Demandante, se entenderá que existe una relación comercial, aprovechándose el Demandado del buen nombre de las marcas de la Demandante, con grave riesgo de dilución del carácter distintivo de éstas al verse relacionadas con el sitio Web del Demandado. El Demandado carece de derecho o interés legítimo porque no posee ninguna marca o nombre comercial que se corresponda con el nombre de dominio en disputa. La Demandante no le ha otorgado ninguna licencia ni autorización para el uso de la marca. El Demandado no está relacionado con el nombre de dominio ni por su nombre ni por su negocio. Por el contrario la empresa propietaria del sitio Web se llama R. O. G. No estableció ningún descargo de responsabilidad aclarando que carece de relación con la Demandante y lo único que indica es que las marcas y logos que aparecen son propiedad del titular de las mismas pero sin decir quién es el titular o la relación que existe con él. Además indica claramente que no son personal cualificado, perjudicando así la impresión sobre la Demandante ya que el Demandado no es un vendedor autorizado.

El Demandado ha elegido intencionadamente el nombre de dominio en disputa que comprende la marca registrada de la Demandante para generar más tráfico hacia el sitio Web de su negocio.

La Demandante envió un requerimiento al Demandado el 23 de noviembre de 2011 haciéndole saber del uso no autorizado que estaba haciendo de la marca ELECTROLUX y la violación de los derechos de su titular, solicitando la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa por los gastos de registro y tasas de transferencia. El Demandado respondió el 28 de noviembre de 2011 alegando que las aclaraciones que constaban en su Web eran suficientes para entender la falta de relación entre las partes. No obstante estaba dispuesto a transferir el nombre de dominio por el precio de 19.000 euros que es lo que había invertido en dicha página.

Rechazada esta solución por la Demandante, no hubo respuesta por parte del Demandado, por lo que la Demandante le envió un recordatorio el 1 de diciembre de 2011, al que éste respondió accediendo a transferir el nombre de dominio por el precio de 400 euros pero no estuvo dispuesto a justificar dicha cantidad y ya no respondió más, con lo cual no se llegó a ningún acuerdo.

Indica la Demandante que el registro se hizo de mala fe por cuanto el Demandado conocía perfectamente la marca de la Demandante. Este hecho nunca ha sido negado por el Demandado.

El nombre de dominio en disputa conecta con un sitio Web de un centro de reparaciones que contiene enlaces a otros sitios de reparaciones. Esto significa que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa para aumentar su negocio sino para intentar atraer, con fines comerciales, a los internautas hacia su Web mediante la creación de una posible confusión con la marca de la Demandante que podría ser considerada como patrocinadora, origen, afiliada o autorizante de dicha Web. Todo ello acredita la mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado contestó a la Demanda indicando que, aunque no está de acuerdo con los argumentos de la Demandante, con el fin de no alargar el presente procedimiento innecesariamente y ante la falta de disposición de la Demandante de llegar a un acuerdo amistoso, se allana a las pretensiones de la Demandante cediéndole el nombre de dominio en disputa y renunciando a cualquier indemnización por el coste de la inversión que le ha supuesto el registro y mantenimiento de dicho nombre de dominio y el valor comercial que ha adquirido.

Termina solicitando el archivo del procedimiento al haberse allanado a las pretensiones de la Demanda.

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, 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 el 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.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

Antes de ello, ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDPR"), que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho, numerosas decisiones así lo han hecho constar (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014)

A. Derechos Previos

Se requiere en primer lugar determinar si la Demandante es titular de un Derecho Previo. 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 del 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 un gran número de marcas con la denominación ELECTROLUX registradas en el mundo entero y, en concreto, a los efectos del presente procedimiento la primera de las muchas marcas protegida en España es la No. 0072039 ELECTROLUX, solicitada el 11 de mayo de 1928 y registrada el 5 de marzo de 1929, en pleno vigor en la actualidad. Además es titular de la marca comunitaria No. 000077925 ELECTROLUX, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 16 de septiembre de 1998, también en pleno vigor y protección en España.

Resulta por tanto obvio que la Demandante es titular de un Derecho Previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

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

El nombre de dominio en disputa <asistenciatecnicaelectrolux.es> comprende como elemento principal la marca de la Demandante. La expresión "asistencia técnica" no aporta distintividad al nombre de dominio en disputa hasta el punto de hacerle diferenciable de la marca de la Demandante. Más bien al contrario crea mayor confusión puesto que es una expresión que alude a los servicios de reparación de los aparatos que fabrica la Demandante, servicios que ofrece a través de su red autorizada de técnicos profesionales.

Tampoco la inclusión del sufijo ".es" puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, *Segway LLC v. C. H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R. G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J. I. M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa

existe similitud hasta el punto de crear confusión, cumpliéndose el artículo 2(i) del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha afirmado que el Demandado no ha sido autorizado ni licenciado para el uso de la marca ELECTROLUX. Alega que tampoco posee ninguna marca o nombre comercial que se corresponda con el nombre de dominio en disputa y ni siquiera el negocio del Demandado está relacionado con el nombre de su empresa ya que el propietario del nombre de dominio en disputa y de la página Web se llama R. O. G. Afirma que R. O. G. no es un vendedor autorizado y que el Demandado ha elegido intencionadamente el nombre de dominio en disputa para generar más tráfico hacia el sitio Web de su negocio en el que indica que no son personal cualificado.

Las afirmaciones de la Demandante constituyen indicios *prima facie* de la inexistencia de derecho o interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

El Demandado en ningún momento ha ofrecido justificación ni razón sobre su posible derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. Así, no lo hizo en el momento en que existieron contactos entre las partes para intentar un acuerdo amistoso ni en la breve Contestación a la Demanda en la que, antes de allanarse a las pretensiones de la Demanda, únicamente alega que no comparte los argumentos de la Demandante.

El Experto ha examinado los diferentes indicios alegados por la Demandante en su Escrito de Demanda, habiendo podido verificar que:

- La contestación que ofrece el Demandado no es más que su desacuerdo con las alegaciones de la Demandante a cuyas pretensiones se allana, cuando podía haberlas rebatido si es que ciertamente ostentaba algún derecho o interés legítimo.
- Tampoco ofreció ninguna razón justificativa del registro del nombre de dominio en disputa al contestar al requerimiento previo enviado por la Demandante. Lo que hizo fue solicitar 19.000 euros por la cesión del nombre de dominio en disputa y después 400 euros que no accedió a justificar.
- El Demandado no ha sido autorizado expresamente por la Demandante para el registro ni utilización de su marca como nombre de dominio. Tampoco el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa.

En conclusión, el Experto entiende que la Demandante ha cumplido con la exigencia contenida en el artículo 2(ii) del Reglamento

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

La tercera y última 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. Ambas circunstancias son alternativas; es decir, la concurrencia de una de ellas es suficiente para considerarse cumplido este requisito.

Para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es decisivo considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte del Demandado. En este caso, el Demandado nunca ha negado dicho conocimiento.

Es evidente que la marca de la Demandante tiene la cualidad de notoria y es conocida por la generalidad del público, con la protección reforzada que ello supone, como prescriben los preceptos citados por la Demandante y el artículo 8 de la Ley española de Marcas de 2001. La condición de la marca ELECTROLUX como renombrada ha sido considerada en numerosas decisiones, entre las más recientes: *Aktiebolaget Electrolux v. Domain ID Shield Service Co., LTD / D. C., Planeta Servidor*, Caso OMPI No.

D2010-1277, *Aktiebolaget Electrolux v. Maksim, SPD Chervinchuk*, Caso OMPI No. D2011-0403 y *Allstate Insurance Company v. Domain Admin, E-Promote / c/o Allstatelifeinsurance.Com, c/o Allstaetlifeinsurance.Com*, Caso OMPI No. D2011-0051.

Es evidente también que el Demandado no hubiera registrado un nombre de dominio cuyo elemento identificador es la marca de la Demandante ni elaborado un sitio Web dedicado a anunciar la reparación y asistencia técnica de aparatos electrodomésticos de toda clase con enlaces a otros técnicos reparadores, si no hubiera conocido previamente la existencia de dicha marca. Es impensable que fuera fruto de la casualidad elegir precisamente ese término de fantasía “electrolux” y, además, añadir la expresión “asistencia técnica” que se refiere claramente a las reparaciones que ofrece la Demandante, a través de sus técnicos autorizados.

Por otra parte, numerosas decisiones emitidas en virtud del Reglamento y de la UDRP vienen afirmando que cuando un nombre de dominio comprende la totalidad de una marca notoria, en determinadas circunstancias, esto puede ser indicativo de mala fe en el registro.

De la actuación del Demandado parece fácil deducir que el registro se hizo para atraer a los internautas a su sitio Web dada la notoriedad de la marca de la Demandante, con fines lucrativos. Todo lo cual daña la notoriedad y buena reputación de la Demandante y su marca que corre el peligro de dilución de su distintividad al venir siendo usada sin expresa autorización ni control de la Demandante. A ello hay que añadir que el Demandado estaba dispuesto a vender el nombre de dominio en disputa por un precio muy superior a los costes de registro.

Estas circunstancias permiten concluir que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe.

Como ya se ha indicado, el Reglamento no establece registro y uso de mala fe como condiciones que han de acumularse sino que la existencia de uno de ellos es suficiente para afirmar que concurre la mala fe exigida para estimar la Demanda. Por tanto, el Experto considera innecesario entrar a examinar el uso del nombre de dominio en disputa.

En definitiva, se cumple la tercera condición establecida en el artículo 2(iii) 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 <asistenciatecnicaelectrolux.es > sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 5 de diciembre de 2012