

Decisión del Grupo de Expertos

Electrolux Home Products, Inc. c. Oneandone Private Registration

Caso No. DMX2022-0033

1. Las Partes

La Promovente es Electrolux Home Products, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por SILKA AB, Suecia.

La Titular es Oneandone Private Registration, Estados Unidos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <frigidairemexico.com.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) (“Registry .MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX GmbH.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de septiembre de 2022. El mismo día, el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 9 de septiembre de 2022, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 10 de octubre de 2022. La Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 11 de octubre de 2022.

El Centro nombró a Enrique Ochoa como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de octubre de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una compañía norteamericana y subsidiaria de AB Electrolux, empresa multinacional de origen sueco que se dedica a la fabricación de electrodomésticos para uso doméstico y profesional, así como a la prestación de servicios técnicos de instalación, reparación y mantenimiento. Anualmente vende sesenta millones de productos en 120 mercados.

La marca FRIGIDAIRE es una de las marcas con las que comercializa la Promovente y la misma es reconocida ampliamente en el mundo. La referida marca FRIGIDAIRE data del año 1918 (incluyendo registros desde al menos el 14 de febrero de 1939) y el grupo AB Electrolux la adquirió en 1986.

La Promovente es titular de diversos registros marcarios FRIGIDAIRE (en lo sucesivo “marca FRIGIDAIRE”) en México, Estados Unidos y otros países.

La Promovente hace una extensa promoción de la marca FRIGIDAIRE en internet, y es titular, entre otros, del nombre de dominio <frigidaire.com.mx>.

Es de hacer notar que ante este Centro de Arbitraje y Mediación se han ventilado por lo menos una veintena de asuntos de reivindicación de nombres de dominio relacionados con la marcas FRIGIDAIRE.

Las marcas FRIGIDAIRE incluyen los siguientes registros:

México:

- F FRIGIDAIRE con número de registro 315078 vigente hasta el 15 de mayo de 2025
- F FRIGIDAIRE con número de registro 311425 vigente hasta el 15 de mayo de 2025
- F FRIGIDAIRE con número de registro 311426 vigente hasta el 15 de mayo de 2025
- FRIGIDAIRE con número de registro 894150 vigente hasta el 16 de junio de 2025
- FRIGIDAIRE con número de registro 894151 vigente hasta el 16 de junio de 2025

Estados Unidos:

- FRIGIDAIRE con número de registro 0364709
- FRIGIDAIRE con número de registro 0502399

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de octubre de 2020, y de acuerdo a la evidencia presentada con la Solicitud, resolvía a un sitio de Internet en el que se ofrecían servicios de mantenimiento y reparación bajo la marca FRIGIDAIRE.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente aduce lo siguiente:

- (a) El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de crear confusión con las MARCAS FRIGIDAIRE;

- (b) El nombre de dominio en disputa incluye la denominación “Frigidaire” que corresponde a la marca de la Promovente, así como el término geográfico “mexico”. Dicha adición resulta intrascendente al tratarse de un elemento descriptivo y genérico que no descarta la similitud en grado de confusión con la marca FRIGIDAIRE;
- (c) El nombre de dominio en disputa incluye también el dominio de nivel superior de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com.mx”, el cual obedece a un requisito técnico.
- (d) La Titular carece de derechos o interese legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- (e) La Promovente jamás ha autorizado a la Titular el uso o registro de la popular marca FRIGIDAIRE para nombres de dominio u otros fines y por tanto no hay vínculo entre la Promovente y la Titular;
- (f) Del contenido del sitio de Internet que corresponde al nombre de dominio en disputa se infiere que los servicios ofrecidos son los de mantenimiento y reparación de productos identificados con la marca FRIGIDAIRE y genera en el público cibernauta la noción de que corresponde al mismo grupo de AB Electrolux y consecuentemente, la intención de la Titular es la de desviar a su propio sitio web a los usuarios de internet que busquen información sobre la reparación de los productos FRIGIDAIRE de la Promovente con ánimo de lucro y aprovechándose de la alta similitud entre la marca FRIGIDAIRE y el nombre de dominio en disputa; y
- (g) El nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe y a mayor abundamiento la Titular eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su similitud con las marcas FRIGIDAIRE de la Promovente.

B. Titular

La Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Como es de explorado Derecho, en vista a las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, el Experto recurrirá a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”) y se referirá a Decisiones previas otorgadas en términos de la Política UDRP para resolver este caso.

En línea con la Política, la Promovente debe colmar los siguientes elementos: i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; ii) que la Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Como se mencionó líneas arriba, la Titular no presentó contestación a la Solicitud, por lo que este Experto considera que puede tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Promovente que considere razonables, en términos de la Sección 4.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Y en virtud de todo ello, se procede al análisis de los hechos, consideraciones y fundamentos de Derecho de la Solicitud, así como a su adecuación al caso concreto.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

Por cuestión de orden, se procede a analizar el primer supuesto de la Política, respecto a si es que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a alguno de los derechos de la Promovente.

El nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la marca FRIGIDAIRE antes descrita, lo que a opinión de este Experto hace que el nombre de dominio en disputa sea semejante en grado de confusión a la marca FRIGIDAIRE de la Promovente.

Por otro lado, la adición del ccTLD “.com.mx”, corresponde a un requerimiento del Sistema de Nombres de Dominio y de la arquitectura de internet, por lo que es irrelevante para la apreciación de identidad o semejanza, en términos de lo establecido en la Política. A mayor abundamiento, la adición del nombre de “México” (país que corresponde al referido ccTLD) tampoco impide la similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca FRIGIDAIRE, criterios sostenidos por otros Expertos, como: *AB Electrolux v. Felipe Rosas Vega*, Caso OMPI No. [DMX2015-0025](#), respecto del nombre de dominio <serviciofrigidairेमexico.com.mx>.

Consecuentemente, este Experto considera que ha sido satisfecho el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En términos de la Sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), cuando la Promovente establece *prima facie* que la Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, a dicha Titular le corresponde aportar evidencias que demuestren que si posee derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En ese orden de ideas, y toda vez que la Titular no dio contestación a la Solicitud, es claro que la Titular no acreditó evidencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

A mayor abundamiento y tomando en consideración que la Promovente adujo que no había otorgado licencias de uso o autorizaciones para el registro de nombres de dominio e incluso para que ofreciera servicios de mantenimiento y reparación de productos identificados con la marca FRIGIDAIRE, es a todas luces claro que la Promovente ha establecido un caso *prima facie* de que la Titular carece de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Aunado a lo anterior, este Experto nota que la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa despliega en una posición prominente la marca FRIGIDAIRE de la Promovente, junto con el mensaje “Servicio t[é]cnico de f[á]brica – FRIGIDAIRE” y el texto “En Frigidaire México soporte técnico de fábrica realizamos mantenimiento...”. El Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa junto con el sitio de Internet al que resuelve conlleva un riesgo de confusión por asociación o afiliación con la marca de la Promovente.

Con lo anterior, se satisface a consideración de este Experto el segundo elemento de la “Política”.

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

Por lo que hace a este supuesto, este Experto considera que las marcas FRIGIDAIRE de la Promovente, son marcas notoriamente conocidas en el mundo.

Esto es, la Titular sabía o debió haber sabido de la existencia de las marcas FRIGIDAIRE, considerando el nivel de conocimiento de las mismas en el público, especialmente en tanto que la marca FRIGIDAIRE no se corresponde con un término de diccionario siendo que el registro del nombre de dominio en disputa solo tiene sentido en cuanto a su significación respecto de la marca de la Promovente (que es reproducida en su

integridad).

Aunado a lo anterior, resulta poco creíble conceder que la Titular no conociera de la existencia de las marcas FRIGIDAIRE y menos sus productos y / o servicios.

Al contrario, dadas las circunstancias en las que la Promovente adujo lo que corresponde al primer y segundo elementos de la Política, así como al contenido desplegado en el nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.

Esto es, la Titular con toda intención registró el nombre de dominio en disputa para desviar tráfico de cibernautas que buscan servicios de reparación de productos de la marca FRIGIDAIRE, especialmente en México haciendo creer que hay un nexo con los productos y servicios de las marcas FRIGIDAIRE y con una expectativa de ganancia debido a la asociación del nombre de dominio en disputa con la marca de la Promovente.

Finalmente, se tiene por cumplido también el tercer elemento de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <frigidairemexico.com.mx> sea transferido a la Promovente.

/Enrique Ochoa/

Enrique Ochoa

Experto Único

Fecha: 7 de noviembre de 2022