

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

AB Electrolux, Electrolux Home Products, Inc. c. Fabian Medina

Caso No. DCO2022-0026

1. Las Partes

Las Demandantes son AB Electrolux, Suecia y Electrolux Home Products, Inc., Estados Unidos de América, representadas por SILKA AB, Suecia.

El Demandado es Fabian Medina, Colombia.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <servicioelectrolux.com.co> y <serviciotecnicofrigidaire.com.co>.

El Registrador de los citados nombres de dominio en disputa es Central Comercializadora de Internet S.A.S

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de abril de 2022. El 4 de abril de 2022 el Centro envió a Central Comercializadora de Internet S.A.S por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 6 de abril de 2022 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a las Demandantes en fecha 8 de abril de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a las Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. Las Demandantes presentaron una enmienda a la Demanda en fecha 11 de abril de 2022.

El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de abril de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de mayo de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de mayo de 2022.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de mayo de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante AB Electrolux es una sociedad sueca y la Demandante Electrolux Home Products, Inc., es una entidad norteamericana que forman parte del mismo grupo de empresas (en adelante la Demandante) constituidas en 1901, dedicadas a la fabricación de electrodomésticos, maquinaria y aparatos electrónicos.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca ELECTROLUX y FRIGIDAIRE, en diversas jurisdicciones y, en particular, en Colombia.

Las marcas que se relacionan a continuación son titularidad de la compañía AB Electrolux y se encuentran en vigor:

Marca colombiana No. 36822.1, ELECTROLUX, denominativa, concedida el 17 de junio de 1971, para distinguir productos de la clase 1.

Marca colombiana No. 84563, ELECTROLUX, denominativa, registrada el 30 de abril de 1975, para distinguir productos de la clase 36.

Marca colombiana No. 61081 A, ELECTROLUX, figurativa, registrada el 12 de febrero de 1981, para distinguir productos de la clase 9.

Marca Internacional No. 1182758, ELECTROLUX, figurativa, registrada el 10 de octubre de 2013, para distinguir productos de la clase 28.

Marca Internacional No. 1260775, ELECTROLUX, figurativa, registrada el 27 de enero de 2015, para distinguir productos y servicios de las clases 11 y 35.

Las marcas que se relacionan a continuación son titularidad de la compañía Electrolux Home Products, Inc. y se encuentran en vigor:

Marca colombiana No. 40643, FRIGIDAIRE, denominativa, registrada el 16 de octubre de 1972, para distinguir productos de la clase 11.

Marca colombiana No. 526335, FRIGIDAIRE, figurativa, registrada el 28 de octubre de 2015, para distinguir productos de la clase 21.

La Demandante tiene registrados numerosos nombres de dominio que incluyen las denominaciones de las marcas registradas, con el dominio de nivel superior “.com” (“gTLD” por sus siglas en inglés) y el código territorial correspondiente a Colombia “.co” (“ccTLD” por sus siglas en inglés), con anterioridad a los registros de los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa se registraron el 16 de febrero de 2022 y resuelven a páginas en la que se utilizan con la misma grafía las marcas de la Demandante, ELECTROLUX y FRIGIDAIRE para ofrecer servicios de asistencia técnica en la reparación de lavadoras y productos relacionados.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante expone que fue fundada en 1901 y es uno de los líderes mundiales en la fabricación de electrodomésticos, maquinaria y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional, con ventas anuales que superan los 40 millones de productos a clientes de más de 150 mercados y cotiza en el Mercado de acciones de Nasdaq OMX, Estocolmo. Indica también que no solo opera con las marcas ELECTROLUX Y FRIGIDAIRE sino con otras marcas de igual prestigio mundial como son AEG, Anova, Westinghouse y Zanussi.

La Demandante afirma que en 2017 anunció el lanzamiento de una serie de productos innovadores bajo la marca FRIGIDAIRE cuya finalidad era el ahorro de tiempo.

La Demandante refiere numerosos enlaces en los que se pone de manifiesto el prestigio de sus marcas ELECTROLUX y FRIGIDAIRE.

Expone que ostenta derechos sobre dichos términos, como lo acreditan las marcas registradas en diferentes países del mundo y, en particular, en Colombia, país al que aluden los nombres de dominio en disputa y donde tiene su domicilio el Demandado, que se han relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta Decisión.

Respecto a la similitud confusa alega que los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente sus marcas ELCTROLUX y FRIGIDAIRE, no impidiendo dicha similitud los términos (“servicio” y “técnico”) que incorporan los nombres de dominio en disputa ya que no aportan diferenciación alguna sino, por el contrario, generan una errónea asociación con las marcas de la Demandante ya que la intención del Demandado no es más que la de confundir al usuario que creará que la página web del Demandado es la página oficial de la Demandante o que existe con ella algún tipo de vinculación ya que ésta presta sus servicios también en Colombia.

En este sentido la Demandante se refiere a las orientaciones de 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”) en cuya sección 1.7 declara que si un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, éste podría ser considerado confusamente similar a dicha marca; y en la sección 1.8 indica que, siendo identificable la marca registrada dentro de un nombre de dominio en disputa, la existencia de otros términos descriptivos no evita la existencia de similitud confusa.

La Demandante cita dos decisiones bajo la Política en casos semejantes al actual en las que, precisamente, se examinaban nombres de dominio en disputa que contenían las marcas ELECTROLUX y FRIGIDAIRE y se concluyó a favor de la Demandante.

En conclusión, entiende la Demandante que los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares con sus marcas ELECTROLUX y FRIGIDAIRE.

En cuanto a los posibles derechos o intereses legítimos del Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa, la Demandante alega que no tiene ninguna relación con el Demandado ni le ha autorizado el uso de sus marcas. Tampoco es distribuidor autorizado para la comercialización de productos bajo dichas marcas ni es conocido comúnmente por los nombres de dominio en disputa. Por ello, afirma que el Demandado no está haciendo un uso legítimo y de buena fe de los nombres de dominio en disputa sino que se hace pasar por la Demandante ofreciéndose en su página web como servicio oficial de ésta para generar

tráfico, de forma desleal, hacia su propia empresa.

Por otra parte, la Demandante no ha encontrado ninguna marca registrada o nombre comercial titularidad del Demandado en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Así, termina afirmando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

Y, por último, de todo ello deriva que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe. Las páginas web alojadas en dichos nombres de dominio en disputa copian de manera idéntica la apariencia de las webs oficiales de la Demandante, destacando con la misma grafía las marcas de la Demandante y reproduciendo los colores, dando la falsa apariencia de la web oficial, afirmando ser un servicio técnico autorizado. Hasta tal punto es así que un cliente contrató unos servicios de reparación de un producto ELECTROLUX, a través del correo electrónico que figura en la web del Demandado y pagó la factura que contenía el logo y marca de la Demandante pero cuando quiso volver a contactar para gestionar la garantía, el servicio había desaparecido.

Así, la Demandante considera que el Demandado registró y utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe, con ánimo de lucro.

La Demandante concluye solicitando que los nombres de dominio en disputa le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos respecto de cada uno de los nombres de dominio en disputa:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

Los nombres de dominio en disputa <servicioelectrolux.com.co> y <serviciotecnicofrigidaire.com.co> comprenden como elemento principal las marcas ELECTROLUX y FRIGIDAIRE de la Demandante. La adición de los términos “servicio” y “técnico” es irrelevante.

Como indica la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en un nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.

Igualmente, dicha Sinopsis en su sección 1.8, establece que cuando la marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos descriptivos y geográficos, entre otros, no evita la similitud confusa bajo este primer elemento.

Además, también han de tenerse en cuenta las decisiones anteriores bajo la UDRP en las que se ha

considerado sistemáticamente que tanto la reproducción de la marca registrada como la mera adición de un término adicional a una marca registrada permite calificar el registro como confusamente similar. Así, *Universal Services of America, LP d / b / a Allied Universal v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundación Comercio Electrónico*, Caso OMPI No. [D2019-0156](#).

Por otra parte, el dominio “.com.co” no es considerado a los efectos del análisis del primer requisito de la Política ya que se trata de la identificación técnica en el sistema de los nombres de dominio.

En conclusión, el Experto considera que entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante existe similitud confusa, cumpliéndose así con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que el Demandado carece de autorización para usar las marcas ELECTROLUX y FRIGIDAIRE, tampoco tiene una relación comercial con ella, no es distribuidor autorizado ni es conocido por los nombres de dominio en disputa y no tiene un registro de marca o nombre comercial.

El Experto considera que la Demandante presenta indicios *prima facie* que hacen pensar en esa falta de derechos o intereses legítimos ya que no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la carencia de derechos o intereses legítimos. Es el Demandado el que sabe a ciencia cierta cuál es la licitud de su registro. Sin embargo, en este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda donde podría haber expuesto sus razonamientos y aportado las pruebas pertinentes.

Al Experto no le constan otros indicios o circunstancias que permitan apreciar en el Demandado la existencia de derechos o intereses legítimos puesto que el propio Demandado ha declinado la posibilidad de defenderse.

Asimismo, el Experto considera que la composición de los nombres de dominio en disputa tiene implícito un riesgo de confusión por asociación, tal y como se señala en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Además, las páginas web a las que dirigen los nombres de dominio en disputa intentan falsamente aparentar ser un servicio técnico oficial de la Demandante, lo que exacerba el riesgo de confusión por asociación.

Con estos antecedentes, el Experto concluye que no existen pruebas de que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa y, en consecuencia, ha de entenderse que concurre el segundo requisito establecido en el artículo 4(a)(ii) de la Política.

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

La Demandante alega que todas las circunstancias para considerar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos son suficientes para considerar que en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa existe mala fe. Pero, además, añade que las páginas web del Demandado reproducen los colores y disposición de sus propias páginas web y se incluyen íntegramente sus marcas con la misma grafía. Argumenta también que, en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa, el Demandado conocía las marcas de la Demandante al ser evidente su notoriedad y estar registradas con anterioridad a los nombres de dominio en disputa. Por tanto, afirma que no cabe duda de que el Demandado eligió deliberadamente dichos nombres de dominio en disputa para atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet a sus sitios web, generando así un mayor número de visitas a su negocio, aprovechando la fama de la Demandante y sus marcas, presentándose, además, como un aparente servicio autorizado.

En la Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 3.1.4, se establece que los Expertos han considerado que el mero registro de un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar (especialmente añadiendo un término descriptivo) a una marca famosa o renombrada por una empresa que no tiene relación con la Demandante puede, en sí mismo, crear una presunción de mala fe.

Y añade que son circunstancias que permiten establecer una presunción de mala fe, entre otras, (i) el mero registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar, como es el caso de nombres de dominio que incorporen la marca de la Demandante más un término descriptivo, siendo la marca de la Demandante famosa, y (ii) el hecho de que no existan derechos o intereses legítimos en el Demandado.

Por tanto, el Experto considera que, en el balance de posibilidades, cabe afirmar que la elección de los nombres de dominio en disputa por el Demandado no es debido a la casualidad sino que conocía las marcas de la Demandante en el momento del registro y que lo hizo para aprovecharse de la fama de éstas con el fin de atraer a los consumidores hacia su negocio. Además, la Demandada, en la elección de los nombres de dominio en disputa crea una falsa impresión de afiliación o asociación con la Demandante.

En conclusión, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio, <servicioelectrolux.com.co> y <serviciotecnicofrigidaire.com.co> sean transferidos a la Demandante.

/María Baylos Morales/

María Baylos Morales

Experto Único

Fecha: 19 de Mayo de 2022