

DECISIÓN DEL EXPERTO

AB Electrolux c. I. E.

Caso No. DES2024-0049

1. Las Partes

La Demandante es AB Electrolux, Suecia, representada por SILKA AB, Suecia.

El Demandado es I. E., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <serviciotecnico-aegbarcelona.es>, <serviciotecnico-electroluxbarcelona.es> y <serviciotecnicozanussibarcelona.com.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es

El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de diciembre de 2024. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 3 de diciembre de 2024, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado se corresponde con la persona que figura como registrante de los nombres de dominio en disputa, proporcionando a su vez los datos de 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 10 de diciembre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de diciembre de 2024. 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 8 de enero de 2025.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 10 de enero de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una multinacional sueca dedicada a la fabricación de electrodomésticos y equipos para la cocina, limpieza y cuidado de suelos que está presente en más de 120 mercados y se ha convertido en uno de los líderes mundiales en este sector.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca con efectos en España:

Marca española No. 0072039, ELECTROLUX, denominativa, solicitada el 11 de mayo de 1928 y registrada el 1 de febrero de 1929, para distinguir productos de la clase 11.

Marca de la Unión Europea No. 006786081, ELECTROLUX, figurativa, solicitada el 18 de marzo de 2008 y registrada el 6 de noviembre de 2008, para distinguir productos de la clase 28.

Marca de la Unión Europea No. 003405644, ELECTROLUX, figurativa, solicitada el 13 de octubre de 2003 y registrada el 4 de mayo de 2005, para distinguir productos y servicios de las clases 3, 7, 8, 9, 11, 21, 25, 35, 37 y 39.

Marca de la Unión Europea No. 006786073, AEG ELECTROLUX, figurativa, solicitada el 18 de marzo de 2008 y registrada el 6 de noviembre de 2008, para distinguir productos de la clase 28.

Marca española No. 0342769, ZANUSSI, denominativa, solicitada el 24 de diciembre de 1958 y registrada el 16 de agosto de 1959, para distinguir productos de la clase 11.

Marca española No. 0399566, ZANUSSI, denominativa, solicitada el 22 de marzo de 1962 y registrada el 1 de noviembre de 1962, para distinguir productos de la clase 9.

Marca española No. 1559481, ZANUSSI, denominativa, solicitada el 29 de marzo de 1990 y registrada el 4 de enero de 1993, para distinguir servicios de la clase 37.

Marca Internacional No. 149827A, AEG, figurativa, registrada el 26 de octubre de 1950, para distinguir productos de las clases 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 y 21. Esta marca designa España como país de protección.

Marca Internacional No. 508107B, AEG, figurativa, registrada el 28 de noviembre de 1986, para distinguir productos y servicios de las clases 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 35, 37, 41 y 42. Esta marca designa España como país de protección.

Marca de la Unión Europea No. 03970761, AEG, denominativa, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 24 de noviembre de 1998, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 9, 11 y 37.

Diversas decisiones bajo la Política y el Reglamento han determinado que las marcas de la Demandante son notorias.

La Demandante es también titular de diversos nombres de dominio entre los que cabe destacar <electrolux.es> registrado el 20 de febrero de 1998, <aeg.com.es> registrado el 15 de enero de 2004 y <zanussi.es> registrado 10 de noviembre de 2005, desde los que informa sobre los productos de cada una de las marcas.

Los nombres de dominio en disputa son <serviciotecnico-aegbarcelona.es> registrado el 29 de abril de 2013, que actualmente dirige a la plataforma PLESK en la que se indica que en esa dirección no existe ningún sitio web; <serviciotecnico-electroluxbarcelona.es> registrado el 29 de abril de 2013, que no ofrece ningún resultado y <serviciotecnicozanussibarcelonacom.es> registrado el 10 de septiembre de 2013, que es calificado como sitio peligroso que el antivirus aconseja no abrir. De conformidad con la evidencia presentada por la Demandante, los nombres de dominio en disputa dirigen a sitios web en los que se reproducían de manera prominente las marcas AEG, ELECTROLUX, y ZANUSSI, utilizando los colores asociados a dichas marcas (rojo, azul y amarillo respectivamente).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es una multinacional sueca que afirma haber sido fundada en 1919 y ser uno de los principales productores mundiales de electrodomésticos y equipos para la cocina, limpieza y cuidado de suelos que opera en 120 mercados internacionales y tiene una plantilla de 45.000 empleados. Asegura que ELECTROLUX es su marca insignia para cocina y limpieza y está clasificada como una de las marcas más valiosas del mundo. Respecto a la marca ZANUSSI argumenta que fue creada por la empresa italiana Zanussi en 1916 y adquirida en 1984 por la Demandante, destacada sobre todo por el diseño y funcionalidad de sus productos. Y la marca AEG fue creada por la empresa alemana AEG hace más de 120 años y adquirida por la Demandante a mediados de los años 90.

La Demandante se refiere a sus marcas registradas en España y en la Unión Europea que ya han sido relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, en base a los cuales la Demandante alega poseer Derechos Previos a efectos del Reglamento.

En la Demanda se citan numerosas decisiones bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP") y el Reglamento, en las que se califican estas marcas como notorias.

Respecto a la comparación entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, ésta afirma que las marcas ELECTROLUX, AEG Y ZANUSSI están totalmente incorporadas a los nombres de dominio en disputa y que los términos "servicio", "tecnico" y "Barcelona", son descriptivos los dos primeros y geográfico el último, por lo que, siguiendo las secciones 1.7 y 1.8 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](#)"), los nombres de dominio en disputa son similares hasta el punto de crear confusión respecto a las marcas de la Demandante.

Y, por último, respecto a la inclusión del ".es" afirma que, por tratarse de un dominio de nivel superior indicativo del código de país, en este caso correspondiente a España, carece generalmente de relevancia a la hora de concluir si se cumple el primer requisito del Reglamento.

La Demandante asegura que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos puesto que no le ha autorizado ni licenciado para utilizar sus marcas como nombres de dominio en disputa. Tampoco tiene una vinculación ni relación comercial con él. El Demandado no es comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa ni es titular de un registro de marca formado por los términos que constituyen las marcas de la Demandante.

Además, alega que cada uno de los sitios web del Demandado hacen figurar en la parte superior y en mayúsculas las marcas ELECTROLUX, AEG o ZANUSSI en los mismos colores que utiliza la Demandante en sus respectivas páginas web y a continuación aparece la expresión "Servicio Técnico Barcelona" y un número de teléfono, transmitiendo una imagen similar a las páginas web de la Demandante, e incitando a la confusión al usuario porque además contienen mensajes que invitan a creer que se trata de un servicio técnico oficial, lo que genera confusión respecto a una posible vinculación o pertenencia con ésta. La

Demandante argumenta que el disclaimer que contienen las páginas web del Demandado se encuentran en la parte inferior de las mismas y son de difícil lectura, lo que no contribuye a evitar la confusión respecto a la posible vinculación con la Demandante.

A juicio de la Demandante el contenido de las páginas web del Demandado no supone una oferta de buena fe de bienes o servicios.

Por último, la Demandante afirma que el 17 de octubre de 2024 envió un requerimiento al correo electrónico que figura en las páginas web del Demandado y a los formularios que aparecen en las mismas, para que cesara en el uso de los nombres de dominio en disputa y transfiriera éstos a la Demandante. Sin embargo, el Demandado no contestó a estos requerimientos.

La Demandante entiende que los nombres de dominio en disputa han sido registrados de mala fe ya que las marcas de la Demandante están siendo usadas desde mucho antes del registro de aquéllos y, debido a la composición de dichos nombres de dominio en disputa, es muy improbable que sea producto de la casualidad que el Demandado los registrara de buena fe sino que lo hizo porque conocía las marcas de la Demandante y lo hizo para aprovecharse de su prestigio.

También afirma la Demandante que el uso de los nombres de dominio en disputa es de mala fe pues, debido a la estructura de las páginas web del Demandado, éstas contribuyen a la confusión en el usuario respecto a una posible afiliación o vinculación con la Demandante. Además, argumenta la Demandante que los nombres de dominio en disputa han sido configurados con registros MX que el Demandado podría utilizar, lo que es una evidencia más de uso de mala fe.

La Demandante finaliza solicitando la transferencia de los nombres de dominio en disputa a su favor.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Al estar inspirado el Reglamento en la Política UDRP la Experta hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP, así como al contenido de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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

Es una premisa fundamental establecida por el Reglamento que la Demandante ostente Derechos Previos; es decir, registros de marca, entre otros, con efectos en España. La Demandante ostenta tales Derechos Previos como puede comprobarse en la relación de marcas contenida en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

En cuanto a la propia comparación, nos encontramos con tres nombres de dominio en disputa que incorporan en su totalidad cada una de las marcas de la Demandante. Así, <serviciotecnico-aegbarcelona.es>, incluye la marca AEG, <serviciotecnico-electroluxbarcelona.es> la marca ELECTROLUX y <serviciotecnicozanussibarcelona.com.es> la marca ZANUSSI.

La inclusión de los términos descriptivos “servicio” y “tecnico” así como el geográfico “Barcelona” no evitan la similitud hasta el punto de causar confusión con las marcas de la Demandante.

En efecto, siguiendo las orientaciones de 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 el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. Y, por su parte, la sección 1.8 de dicha Sinopsis

establece que los términos descriptivos o geográficos no evitan la conclusión de que existe similitud, a efectos de la comparación, siempre que la marca sea reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior “.ES” (“ccTLD” por sus siglas en inglés), o su extensión “.com.es”, no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio, como, entre otras muchas, ha declarado la decisión bajo el Reglamento, *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Sin embargo, el Demandado no ha respondido a ninguno de los requerimientos enviados por la Demandante al correo electrónico ni al formulario de contacto que figura en cada una de sus páginas web. Tampoco se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podía haber alegado sus razones para registrar el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Demandante afirma que no le ha autorizado ni licenciado para utilizar sus marcas como nombres de dominio en disputa. Tampoco tiene una vinculación ni relación comercial con él. El Demandado no es comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa ni es titular de un registro de marca sobre los términos que constituyen las marcas de la Demandante.

La Demandante argumenta que los sitios web del Demandado transmiten una imagen similar a las páginas web de la Demandante, dando la impresión al usuario de Internet que se trata de un servicio técnico oficial que la Demandante tiene en Barcelona.

Sin embargo, en la actualidad la consulta que ha hecho la Experta de cada uno de los nombres de dominio en disputa no ofrecen esta imagen que indica la Demandante, sino que el nombre de dominio en disputa <serviciotecnico-aegbarcelona.es> dirige a la plataforma PLESK en la que se indica que en esa dirección no existe ninguna página web; el nombre de dominio en disputa <serviciotecnico-electroluxbarcelona.es> no ofrece ningún resultado; y el nombre de dominio en disputa <serviciotecnicozanussibarcelona.com.es> es calificado como sitio peligroso que el antivirus aconseja no abrir.

Obviamente, todo ello no supone un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa y, como señala la sección 2.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el momento de juzgar la legitimidad de derechos o intereses del Demandado es el momento de la presentación de la Demanda.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Para juzgar la existencia de si existe mala fe en el registro de los nombres de dominio en disputa es fundamental considerar si el Demandado conocía o debía conocer la existencia de la Demandante y sus marcas, siendo importante saber si dichas marcas son anteriores al registro de los nombres de dominio en disputa. Como se puede comprobar en los Antecedentes de hecho de esta decisión todas las marcas son anteriores, datando la primera de ellas del año 1928. Además, las marcas de la Demandante han sido reconocidas como notorias en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas antes del registro de los nombres de dominio en disputa y a inferir que fueron registrados de mala fe, lo que viene avalado por la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

Además, este criterio viene avalado por la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), que menciona en la sección 3.2.1 como elemento adicional a considerar al juzgar la posible existencia de un registro de mala fe, el contenido de cualquier sitio web al que dirija el nombre de dominio en disputa, incluidos los cambios y el momento de los mismos. En este caso la Experta ha comprobado que el Demandado modificó el contenido de sus páginas web, presumiblemente después de la recepción de los requerimientos enviados por la Demandante y de la presentación de la Demanda, lo cual confirma la conclusión de la Experta sobre la mala fe.

Por otra parte, aunque no sería necesario entrar a calificar el uso de los nombres de dominio en disputa puesto que el Reglamento no exige la concurrencia de registro y uso de mala fe, hay que destacar que el uso que hace el Demandado tal como se ha expuesto al abordar la existencia de derechos o intereses legítimos, no puede ser calificado de buena fe. Además, como afirma la Demandante, los nombres de dominio en disputa han sido configurados con registros MX, lo cual podría utilizar el Demandado, perjudicando a la Demandante.

En definitiva, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <serviciotecnico-aegbarcelona.es>, <serviciotecnico-electrolux.es> y <serviciotecnicozanussibarcelona.com.es> sean transferidos a la Demandante.

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 25 de enero de 2025