

DECISIÓN DEL EXPERTO

AB Electrolux c. E.M.C.

Caso No. DES2020-0010

1. Las Partes

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

El Demandado es E.M.C., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <aegserviciotecnicooficial.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre 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 3 de marzo de 2020. El 4 de marzo de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de marzo de 2020, 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 5 de marzo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo de 2020. El 25 de marzo de 2020, el Centro recibió una comunicación electrónica por parte del Demandado. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes que procedería con el nombramiento del Experto el 26 de marzo de 2020.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 2 de abril de 2020, 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de una empresa, de nacionalidad sueca, fundada en 1901, uno de los líderes globales en la fabricación de productos electrónicos, maquinaria y aparatos eléctricos de uso doméstico y profesional, presente en la actualidad en más de 150 mercados. La marca AEG con la que diferencia su oferta perteneció en origen a la empresa alemana Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), fundada en 1883, la cual se disolvió en el año 1996, siendo que la Demandante adquirió entonces los derechos sobre la marca AEG.

Así pues y en defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de una amplia cartera de signos distintivos de carácter denominativo o gráfico, entre los que alega ahora aquellos con efecto en España, por lo que a este caso se refiere, siendo que todos ellos se hallan en vigor:

(i) Marcas internacionales AEG números 017212A (clases 7, 9, 11, 12 y 21) registrada el 17 de octubre de 1953; y 0149827A (clases 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 y 21) registrada el 26 de octubre de 1950.

(ii) Marcas de la Unión Europea AEG números 5967 (clases 7, 9, 11, 12, 37 y 42), registrada el 24 de noviembre de 1988; y 011595089 (clases 8, 9 y 21) registrada 23 de julio de 2013.

La Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral, entre otros conteniendo el término AEG, de los nombres de dominio a través de los que se accede a los sitios web “www.aeg.com” y “www.aeg.com.es”, asimismo plenamente operativos, a través de los cuales despliega actividad comercial online. Estos nombres de dominio se registraron en 1993 y 2004, respectivamente, en fecha muy anterior a la propia del nombre de dominio en disputa.

En efecto y de su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 5 de abril de 2018. De conformidad con las pruebas aportadas junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa aloja un sitio web en el que se oferta la prestación de un servicio de reparación de electrodomésticos de la marca AEG, para el área geográfica de la Comunidad de Madrid, que por lo demás se anuncia como “servicio técnico oficial en Madrid”.

En fin, el Experto ha visitado en varias ocasiones el sitio web bajo el dominio en disputa, la última en la fecha de emisión de la presente decisión, y constata que se ha mantenido plenamente operativo en los términos que se describirán con detalle más adelante, y por lo demás con vocación de continuidad, como se sigue de la inclusión del anuncio que se incluye en la página inicial y que se transcribe a continuación: “Debido al brote epidemiológico y el estado de alarma ocasionado por el Covid19, de forma temporal y mientras dure el estado de alarma decretado en nuestro país, nuestro servicio técnico sólo trabajará en horario de mañana.”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca AEG titularidad de la Demandante, acompañada de términos inherentes a la actividad propia de la misma, a saber: “servicio”, “técnico” y “oficial”, que no aportan distintividad alguna. Y, lo que es más, generan una asociación errónea, particularmente por lo que se refiere al término “oficial”, de lo que se sigue la intención inequívoca de que el visitante del sitio web bajo el dominio en disputa deduzca que está vinculado a la Demandante.

- Que la Demandante no tiene establecida relación comercial ni de otro tipo con el Demandado, ni le ha autorizado para el uso de sus marcas, como tampoco para el registro del dominio en disputa, tanto menos para la prestación de un servicio técnico en relación con sus productos, ni es su distribuidor autorizado, ni a su entender se le conoce en el mercado bajo tal denominación.
- Que el Demandado obra de mala fe, toda vez que ofrece servicios oficiales – que normalmente provee la Demandante – pero sin autorización, haciéndose pasar por ella.
- Que la Demandante intentó infructuosamente ponerse en contacto en varias ocasiones por correo electrónico con el Demandado, previo a la interposición de esta Demanda, sin obtener respuesta alguna.
- Que el Demandado se presenta bajo una falsa apariencia de web oficial, reproduciendo de forma casi idéntica la estructura, contenidos y colores de la propia de la Demandante, con el objetivo de crear una impresión de “página autorizada”, valiéndose entre otras de frases como: “servicio técnico oficial AEG Madrid”, “seis razones para elegir nuestro servicio técnico oficial de AEG en Madrid”, o “los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de AEG servicio técnico oficial”.
- Y, sobre lo anterior, dando a entender en la sección del Aviso Legal, que el usuario está visitando una página web, o cuanto menos autorizada, cuando en realidad no lo es. Declarando, por lo demás, una disponibilidad durante 24 horas, con la consecuente atracción de los usuarios, lo que probablemente no sea cierto.
- Que el Demandado reproduce el logo y marca de la Demandante, para dar la impresión de su vinculación con ésta.
- Que, en fin, y atendida la notoriedad sectorial de que gozan los signos distintivos de la Demandante y de su intensa implantación en el mercado mundial y, desde luego, español, el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual, toda vez que el Demandado demuestra conocer la existencia de los mismos, ofreciendo servicios en relación con los productos distinguidos con las marcas AEG de la Demandante.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda y, en consecuencia, tampoco a las alegaciones de la Demandante, pero el 25 de marzo de 2020 envió al Centro por correo electrónico una comunicación en la que, entre otros, afirmaba: “(m)ediante el presente escrito os quiero informar a todos que no tenemos ningún problema en transferir el dominio solucionando de manera amistosa sirviendo el presente como justificante de la citada cesión/transmisión. Debido a lo anterior esta parte no va a renovar el dominio cuya fecha de vencimiento es el día 5 de Abril del 2020, para que la autoridad competente que se encuentra citada en este correo, bloquee el dominio y se lo traspase automáticamente a ustedes. Por favor, notifíquenos el acuse del recibo de este correo todas las partes y quedamos a disposición si necesitan que realicemos nosotros algún tipo de gestión. No obstante, queremos advertir que ya pueden reservar ustedes ese dominio para que a partir del 5 de Abril del 2020 sea de su propiedad” (*sic*).

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;

(ii) lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” (el “Plan Nacional”) y en el propio Reglamento.

Asimismo, 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 cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;

(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido formal y tempestivamente a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante. El Experto deja sobre lo anterior, constancia de las declaraciones informales del Demandado, supuestamente tendentes a la cesación de su explotación del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, que sin embargo ha mantenido cuanto menos hasta la fecha de la presente decisión.

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

El nombre de dominio en disputa resulta similar hasta el punto de crear confusión con las marcas titularidad de la Demandante conteniendo el acrónimo AEG, siendo que la adición de términos de diccionario aludiendo a la prestación de un “servicio técnico”, intrínsecamente por lo demás ligados a la actividad de la Demandante, resultan del todo insuficientes para evitar la similitud confusa (en lugar de muchos, *vid. Aktiebolaget Electrolux v. M.N.P.*, *AB Electrolux c. F.F.M.*, Caso OMPI No. D2014-0395, con ulteriores referencias, así como también *AB Electrolux c. F.F.M.*, Caso OMPI No. D2019-2015, y *AB Electrolux c. Dattatec.com. SRL*, Caso OMPI No. D2019-3061).

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La comunicación remitida por correo electrónico por el Demandado al Centro (del modo que queda recogido en las alegaciones de las Partes) confirma que ha sido y es conocedor de los Derechos Previos de la Demandante y de su obvia conducta infractora, en la que ha proseguido pese a la incoación del presente proceso.

En todo caso, y a la luz de la conducta continuada del Demandado, resulta obvio que el registro del nombre de dominio en disputa reproduciendo las marcas de la Demandante ha tenido y tiene por objeto vampirizar de modo desleal la clientela natural del mismo, atrayéndola hacia un sitio que, sin gozar de la autorización preceptiva, se presenta comercialmente como tal en el ámbito de la prestación de servicios accesorios de reparación, en competencia por lo demás con la propia Demandante y su red de distribuidores oficiales (de nuevo aquí *Aktiebolaget Electrolux v. M.N.P.*, Caso OMPI No. D2014-0395).

En consecuencia, no puede sino inferirse que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Así pues, el Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de

los elementos exigidos por el Reglamento.

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

De los antecedentes de hecho y consideraciones que anteceden se infiere que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de desviar la clientela natural de la Demandante hacia un supuesto servicio autorizado – que no lo era – y, por lo demás, bajo unas condiciones comerciales desleales. En efecto, como ha podido comprobar el Experto, el Demandado, bajo el paraguas de atribuirse la condición de “Servicio Técnico Oficial en Madrid”, realiza afirmaciones tales como “nuestros expertos están altamente cualificados y cuentan con las acreditaciones necesarias para la reparación de electrodomésticos AEG”, ofreciendo servicios de “reparación en un día”, al “15% de descuento”, con “visitas inmediatas”, y con “desplazamiento gratuito en Madrid”.

En fin, y como consta en la descripción de las alegaciones de las Partes, el Demandado, siquiera informalmente, se avino explícitamente a transferir el nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, lo que presupone al tiempo un reconocimiento implícito de los derechos de la Demandante y, por consiguiente, de su mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa. Lo cierto es que, de no haber sucedido la falta de cooperación del Demandado previo a la interposición de la Demanda, la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante habría tenido ya lugar en tiempo y forma, y este proceso se podría haber evitado.

De todo lo anterior que el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el 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 <aegserviciotecnicooficial.es> sea transferido a la Demandante.

s:/Paz Soler Masota/

Experto

Fecha: 20 de abril de 2020