

DECISIÓN DEL EXPERTO
MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. V.
PRIVACIDAD DE WHOIS, S.L. / J. G.
CASO NO. DES2013-0026

1. Las Partes

La Demandante es MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Privacidad de Whols, S.L. con domicilio en Santiago de Compostela, España / J. G., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grupomafre.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Dinahosting, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de julio de 2013. El 12 de julio de 2013, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de julio de 2013, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado, Privacidad de Whols, S.L., es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.

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 22 de julio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de agosto de 2013.

El 23 y 26 de julio de 2013, el Centro recibió un correo electrónico del Agente Registrador por el que informaba que el Demandado es una entidad que ofrece servicios de privacidad, contratada por el verdadero titular del Nombre de Dominio y que el titular del mismo es J. G. El 7 de agosto de 2013, el Registro, en contestación a una solicitud de clarificación en relación a la identidad del titular del Nombre de Dominio y Demandado, enviada por el Centro, confirmó que el titular del Nombre de Dominio es el Demandado, esto es Privacidad de Whols, S.L.

El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de agosto de 2013. Adicionalmente, el 8 de agosto de 2013 el Centro recibió del Demandado argumentos adicionales al Escrito de Contestación.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 27 de agosto de 2013, 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 una entidad española perteneciente al grupo empresarial Mapfre, especializada en la prestación de servicios de seguros, que viene utilizando la denominación "Mapfre" como principal distintivo y como imagen corporativa. Actualmente, la Demandante puede ser considerada como una de las empresas líderes en España en el sector de los seguros.

La Demandante ha acreditado ser titular de los siguientes registros de marca: Marca Comunitaria No. 104133 MAPFRE (registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996); Marca Comunitaria No. 385278 MAPFRE (registrada con efectos desde el 28 de octubre de 1996); Marca Comunitaria No. 4267563 MAPFRE (registrada con efectos desde el 1 de febrero de 2005) y Marca Española No. 2588995 MAPFRE (registrada con efectos desde el 30 de marzo de 2004).

El Nombre de Dominio se registró el 23 de junio de 2013.

5. Cuestión procesal previa

En el presente caso, se ha presentado la Demanda contra la entidad Privacidad de Whols, S.L. la cual presta servicios de privacidad en relación con nombres de dominio. Este Experto ha examinado las circunstancias del caso y, teniendo en cuenta asimismo las alegaciones de la citada entidad presentar su Escrito de Contestación a la Demanda, donde identifica a J. G. como "verdadero" titular del Nombre de Dominio, ha decidido considerar a ambos como parte Demandada.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega:

- Que pertenece al grupo Mapfre, la principal compañía aseguradora española y uno de los grupos empresariales más importantes de España, con presencia internacional, que igualmente tiene presencia en los medios de comunicación españoles, tanto en las noticias de carácter económico, como a través de campañas de publicidad de gran difusión, aportando diversas pruebas acreditativas.
- Que es propietaria de numerosos registros de marca MAPFRE, mencionando en particular los siguientes: Marca Comunitaria No. 104133 (registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996); Marca Comunitaria No.

385278 (registrada con efectos desde el 28 de octubre de 1996); Marca Comunitaria No. 4267563 (registrada con efectos desde el 1 de febrero de 2005) y Marca Española No. 2588995 (registrada con efectos desde el 30 de marzo de 2004).

- Que el Nombre de Dominio resulta confundible con su marca MAPFRE, añadiendo asimismo que es idéntico a su marca registrada y nombre comercial notorio MAPFRE, excepción hecha de la expresión genérica "grupo", con cuya adición se pretende sugerir que el Nombre de Dominio identifica al referido grupo empresarial.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, en particular porque no se corresponde con su nombre ni ha sido comúnmente conocido con la denominación "Mapfre".
- Que la marca MAPFRE es un distintivo notorio puesto que tiene una presencia relevante en la actividad económica española y en los medios de comunicación, así como una importante proyección internacional desde fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, lo que permite afirmar que éste ha sido registrado de mala fe.
- Que el Nombre de Dominio se utiliza de forma pasiva, circunstancia que también puede considerarse acreditativa de mala fe, y además en la correspondiente página Web se indica expresamente que el Nombre de Dominio está en venta, por lo que parece claro que existe intención de obtener un aprovechamiento económico a costa de utilizar una marca notoria de un tercero.

Por todo ello, la Demandante solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.

B. Demandado

Por su parte, la entidad demandada Privacidad Whols, S.L., ha contestado como se resume a continuación:

- Que Privacidad Whols S.L. no es el verdadero titular del Nombre de Dominio, por lo que solicita el archivo del procedimiento.
- Que Privacidad Whols S.L. consta como titular del Nombre de Dominio como consecuencia del servicio de "privacidad whois" que presta al verdadero titular, J. G., facilitando los datos de éste, y añade que, por este motivo, el Operador de Registro ESNIC no puede tener conocimiento de la verdadera identidad del titular del Nombre de Dominio.
- Que en cuanto Privacidad Whols S.L. tuvo constancia de la Demanda, contactó con Dinahosting, S.L. (el Agente Registrador), puesto que presta en exclusiva el servicio de privacidad a sus clientes, la cual intentó, sin éxito, contactar en reiteradas ocasiones con el "reseller" (cuyos datos también facilita), afirmando que estaba ilocalizable tanto por teléfono como por correo electrónico; por último también intentó contactar con el Sr. G., llegando a la conclusión de que el número de teléfono proporcionado es inexistente.
- Que, tras constatar que era imposible contactar con el "reseller" y con el verdadero titular del Nombre de Dominio, decidió dar por finalizado el servicio de privacidad/proxy por incumplimiento de contrato, al ser una condición esencial del mismo que el contratante esté localizable por cualquiera de los medios de contacto proporcionados para poder tratar cualquier incidencia relacionada con el servicio, añadiendo que, no obstante lo anterior, al intentar modificar los datos de registro de la base de datos Whols fue imposible llevar a cabo el cambio debido a que el Nombre de Dominio había sido bloqueado por el Operador de Registro ESNIC.

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país “.es” y del propio Reglamento.

También podrán resultar aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés)¹.

7.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante tiene derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) que el Nombre de Dominio haya sido registrado o se utilice de mala fe.

Seguidamente, se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

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

El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca MAPFRE (véanse registros mencionados en el párrafo 4, Antecedentes de Hecho) a favor de la Demandante.

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, puesto que dicha marca MAPFRE está incluida en el Nombre de Dominio, con la sola adición del término genérico “grupo”. Recordemos que resulta irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos.

El Experto considera, tal y como se alega en la Demanda, que la adición del vocablo “grupo” sugiere que el Nombre de Dominio identifica al grupo empresarial de la Demandante, lo que aumenta el riesgo de confusión.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

7.2.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde a la Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda a la Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario.

Como queda expuesto anteriormente, la parte Demandada no ha rebatido las alegaciones de la Demandante y, dadas las circunstancias del presente caso, difícilmente podría haber demostrado tener algún derecho o interés legítimo en el Nombre de Dominio. Además, se ha de tener en cuenta que MAPFRE es una marca notoria, que consiste en una denominación de carácter distintivo y original, por lo que no cabe

¹ El Experto considera que es relevante mencionar o acudir a la UDRP por cuanto ha sido la base inspiradora del Reglamento.

suponer que al registrar el Nombre de Dominio tal denominación se haya elegido por casualidad o con algún interés legítimo, sino más bien para aprovecharse indebidamente de la notoriedad y prestigio de dicha marca. Esta falta de derechos o intereses legítimos queda estrechamente vinculada con la mala fe en el registro del Nombre de Dominio, cuestión a la que nos vamos a referir en el párrafo siguiente.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2

7.2.C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

La Demandante ha acreditado el carácter notorio de la marca MAPFRE, incorporada en el Nombre de Dominio y, dadas las circunstancias del caso, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe en el momento de proceder al registro del mismo. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

Además, el Experto considera que en el presente caso, se puede presumir la mala fe, tanto en el registro como en cualquier posible uso del Nombre de Dominio, principalmente por el hecho de que el verdadero interesado en el mismo ha ocultado intencionadamente su identidad utilizando los servicios de empresas que se prestan a ello y que figuran formalmente como titulares del registro, tal y como queda expuesto en el Escrito de Contestación a la Demanda resumida anteriormente (ver párrafo 6.B), llegando a facilitar datos de contacto falsos que impiden su localización incluso a la entidad que formalmente aparece como titular. En anteriores decisiones emitidas con base en la UDRP se ha tratado esta cuestión y existe consenso al considerar que este comportamiento puede ser considerado de mala fe. Véase en este sentido lo indicado en Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0") (párrafo 3.9), a saber:

“Although use of a privacy or proxy registration service is not in and of itself an indication of bad faith, the manner in which such service is used can in certain circumstances constitute a factor indicating bad faith. For example, registrant use of a privacy service in combination with provision of incomplete contact information to such service or a continued concealment of the "true" or "underlying" registrant (possibly including that registrant's actual date of acquisition) upon the institution of a UDRP proceeding may be evidence of bad faith. Identification by a registrar or privacy or proxy service of another such service as the purported registrant of the domain name may also constitute evidence of cyberflight and bad faith, as may failure in response to a UDRP provider's request to timely confirm the identity and contact information of the registrant of the domain name where the registrant listed in the Whois is a privacy or proxy service (although such failure would not prevent a panel from deciding such cases, with the privacy or proxy service typically being regarded as the relevant respondent of record). Reference is sometimes made to paragraph 3.7.7.3 of the ICANN Registrar Accreditation Agreement aiming to regulate the "licensing" of a domain name.”

Cabe citar como ejemplo *Ustream.TV, Inc. v. Vertical Axis, Inc*, Caso OMPI No. D2008-0598.

Por último, el uso que se viene haciendo del Nombre de Dominio avala la tesis de la mala fe en el presente caso. En efecto, en la página Web correspondiente al Nombre de Dominio se ofrecen varios enlaces a sitios Web de terceros y, entre ellos, los de competidores de la Demandante, a cuya oferta comercial de productos y servicios pueden acceder posibles interesados en visitar el portal de la Demandante, induciéndoles a error, con el consiguiente perjuicio para dicha entidad. En la misma página Web también aparece una oferta de venta del Nombre de Dominio a través del portal Sedo.com, circunstancia que confirma la voluntad de obtener un lucro económico y, en definitiva, la mala fe en el uso del Nombre de Dominio.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <grupomafre.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López

Experto

Fecha: 30 de agosto de 2013