

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Promospain  
Topweb 2006, S.L  
Caso No. DES 2012- 0042

### **1. Las Partes**

La Demandante es Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. con domicilio en Madrid, España, representada por Elzaburu, España (en adelante, la “Demandante”).

La Demandada es Promospain Topweb 2006 S.L., con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandada”).

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mapfreonline.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es Red.es.

### **3. Iter Procedimental**

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 3 de diciembre de 2012. El 3 de diciembre de 2012, el Centro envió a Red.es por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de diciembre de 2012, Red.es confirmó al Centro que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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). Hecho lo anterior, de conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de diciembre de 2012. De acuerdo con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de enero de 2013.

La Demandada no contestó a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de enero de 2013.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como experto el día 15 de enero 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**

##### **A. La Demandante**

La Demandante es una compañía española perteneciente al grupo empresarial Mapfre, habiéndose especializado en la prestación de servicios de seguros. En la actualidad, la Demandante es en España una de las empresas líderes en el mencionado sector, habiéndose consolidado como uno de los referentes en el mencionado mercado.

Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante ha utilizado en todo momento la denominación "Mapfre" la cual ha registrado como marca tanto en España como a nivel comunitario. A tal efecto cabe citar, entre otros, los siguientes registros marcarios titularidad de la Demandante:

- Marca comunitaria MAPFRE (nº 104133), registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996 en las clases 16, 35, 36, 37, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional;
- Marca comunitaria MAPFRE (nº 385278), registrada con efectos desde el 28 de octubre de 1996 en las clases 16, 35, 36, 37, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional;
- Marca comunitaria MAPFRE (nº 4267563), registrada con efectos desde el 1 de febrero de 2005 en las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 44 del Nomenclátor Internacional; o
- Marca española MAPFRE (nº 2588995), registrada con efectos desde el 30 de marzo de 2004 en las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 44 del Nomenclátor Internacional.

La Demandante ha realizado numerosas campañas publicitarias así como otras acciones promocionales de sus marcas MAPFRE, habiendo aportado a este procedimiento documentación acreditando el carácter notorio de tales marcas en España así como pruebas de la percepción en dicho territorio del carácter conexo entre tales marcas y la propia Demandante.

##### **B. La Demandada**

La Demandada es una sociedad española, con domicilio en Madrid. De acuerdo con la información incluida en el registro mercantil, dicha sociedad tiene por objeto la prestación de "servicios de consultoría, asesoramiento e intermediación comercial, investigación y desarrollo, venta y/o alquiler de servicios a medida y soluciones llave en mano". En este sentido, el Experto ha podido comprobar que la Demandada ofrece a través de diversas páginas de Internet el desarrollo de sitios Web personalizados así como la puesta a disposición de herramientas de gestión de contenidos.

El Experto no ha podido obtener más información de la Demandada ni sobre sus circunstancias con respecto del Nombre de Dominio, ya que aquella no se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

##### **C. El Nombre de Dominio**

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 31 de mayo de 2012.

Desde su registro, el mismo ha estado conectado a un sitio Web en el que se incluye en diversos idiomas el siguiente texto: "Estás viendo el contenido del fichero "index.html" de tu hosting. Utiliza un programa de FTP para subir tu sitio Web a la carpeta "www" y sustituye este fichero por la página inicial de tu sitio Web".

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. La Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa de servicios de seguros que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un referente en el sector, asociándose en todo momento a la denominación "Mapfre" que ha registrado como marca tanto a nivel español como comunitario;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de las que la Demandante es titular, dado que la única diferencia existente es que en el caso del Nombre de Dominio la denominación que lo compone coincide con la de las citadas marcas, añadiéndose a las mismas la denominación "online";
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "Mapfre" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación;
- Que la Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para publicitar diversos enlaces a sitios Web de empresas competidoras de la Demandante, sin autorización alguna para ello. Asimismo, la Demandante sostiene que al actuar de este modo la Demandada ha creado confusión entre los usuarios de Internet al haber registrado un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas titularidad de la Demandante, las cuales son notoriamente conocidas en el sector de los seguros en España. Todo ello, a juicio de la Demandante, pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse de la reputación de la Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

### **B. La Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá también de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste combina la denominación “mapfre” con el nombre genérico “online”. Ello no obstante, el Experto considera que esta diferencia no excluye la existencia de un riesgo de confusión entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio, dado que el elemento distintivo central del Nombre de Dominio lo compone la marca titularidad de la Demandante. La adición de un término genérico en Internet como lo es la denominación “online” a una marca de carácter notorio en España no evita, en opinión del Experto, un evidente riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante. Así lo han considerado numerosas decisiones que han analizado casos referidos a circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *Volvo Trademark Holding Aktiebolaget c. Estee Mole*, Caso OMPI No. DES2012-0011; *Ints It Is Not The Same, GmbH. v. C.G.B.*, Caso OMPI No. DES2010-0016; o *Honda Motor Co., Ltd. v. O.G.*, Caso OMPI No. DES2010-0033).

Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio tampoco debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los requisitos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco del Reglamento se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio se limita a reproducir un texto genérico de inclusión de contenidos para sitios Web. Dicha circunstancia impide considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte de la Demandada por medio del Nombre de Dominio;

- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse como mínimo notorias en España (país donde está domiciliada la Demandada). Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación "Mapfre", cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;

- Difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte de la Demandada dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar además que las marcas de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad en el mercado. De este modo, parece difícil imaginar que la Demandada no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que la Demandada es una sociedad con domicilio en España.

- En ningún momento la Demandada se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter renombrado de dichas marcas.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. A. dl F. L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **7. Decisión**

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

**Albert Agustinoy Guilayn**

Experto

Fecha: 11 de febrero de 2013