

DECISIÓN DEL EXPERTO

MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c. Belcanto Investment Group
Caso No. DES2015-0006

1. Las Partes

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

La Demandada es Belcanto Investment Group con domicilio en Santa - Kitts - y - Nevis.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <portalintermapfre.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es KEY SYSTEMS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de febrero de 2015. El 20 de febrero de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de febrero de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, 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 6 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de marzo de 2015. La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demanda, si bien envió un e-mail al Centro el 10 de marzo de 2015 en relación con la posible transferencia a la Demandante del nombre de dominio en disputa.

A solicitud de la Demandante, el Centro notificó la suspensión del procedimiento hasta el 11 de abril de 2015. A solicitud de la Demandante, y a falta de acuerdo entre las partes, el Centro notificó la reanudación del procedimiento el 13 de abril de 2015 otorgando a la Demandada hasta el 27 de abril de 2015, sin que la Demandada remitiese al Centro respuesta alguna en dicha fecha. En consecuencia el Centro notificó la fase de nombramiento de Experto el 28 de abril de 2015.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 30 de abril de 2015, 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 compañía española, perteneciente al Grupo empresarial Mapfre, especializada en la prestación de servicios de seguros. Desde su creación viene utilizando como imagen corporativa el distintivo "Mapfre". La Demandante se ha convertido en una de las empresas líderes de este sector teniendo presencia no sólo en España sino también internacional.

La Demandante es titular, entre otros, 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 1 de febrero de 2005; y, Marca española No. 2588995, MAPFRE, con efectos desde el 30 de marzo de 2004.

Las marcas de la Demandante han adquirido el carácter, al menos, de notorias por las campañas publicitarias realizadas por ésta, su continuo uso y promoción, su prestigio y notable conocimiento e identificación de dichos signos con la propia Demandante.

El nombre de dominio en disputa <portalintermapfre.es> fue registrado el 24 de enero de 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una sociedad perteneciente al Grupo Mapfre que es uno de los grupos empresariales más importantes de España y con más presencia internacional, con presencia constante en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, noticias económicas);
- Que es titular de numerosos registros de marca, entre los que destacan los relacionados en los Antecedentes de Hecho de esta Decisión;
- Que la marca MAPFRE ha sido reconocida como notoria de forma expresa por el Centro en las Decisiones que cita;
- Que es obvio que el nombre de dominio en disputa <portalintermapfre.es> resulta idéntico a la marca notoria de la Demandante ya que los vocablos "portal" e "inter" son expresiones genéricas, siendo el único elemento distintivo del nombre de dominio en disputa el vocablo que constituye la marca de la Demandante;
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se corresponde con el nombre de ésta ni ha sido comúnmente conocida por dicho nombre y que tampoco es titular de un registro de marca denominado como el nombre de dominio;

- Que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio en disputa puesto que la marca MAPFRE de la Demandante, mucho antes del registro de dicho nombre de dominio, tenía una presencia muy relevante en la actividad económica y medios de comunicación españoles, además de una importante proyección internacional por lo que la Demandada era consciente, cuando registró el nombre de dominio en disputa, de que se estaba apropiando de la marca notoria que identifica a la Demandante. Además, al acceder al sitio web “www.portalintermapfre.es” no se encuentra una página web desarrollada por la Demandada sino numerosos vínculos relacionados con empresas precisamente del mismo sector en que la marca de la Demandante es notoria. De esta forma, la Demandada incurre en la expresa causa de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio, contenida en el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento;
- Que la Demandada tiene registrados otros nombres de dominio que se corresponden con marcas notorias de terceros, lo cual ha sido condenado en diversas decisiones dictadas por Expertos del Centro, habiendo acordado la cesión del nombre de dominio a favor de los respectivos Demandantes. Este hecho pone de manifiesto la conducta habitual de la Demandada de registrar nombres de dominio que se corresponden con marcas notorias, lo cual constituye una prueba más de la mala fe;
- Que, por todo ello, el nombre de dominio en disputa debe ser transferido a la Demandante.

B. Demandado

La Demandada no ha contestado a la Demanda.

La única actividad que ha tenido en el presente procedimiento ha sido enviar un correo electrónico al Centro el 10 de marzo de 2015 manifestando que no deseaba contestar a la Demanda y que quería transferir el nombre de dominio en disputa. La Demandante solicitó la suspensión del procedimiento por el plazo de treinta días que fue concedida por el Centro, debiendo en ese plazo la Demandada hacer las actuaciones necesarias para que tuviera lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Transcurrido dicho plazo sin que la Demandada realizara actuación alguna, la Demandante solicitó al Centro la reanudación del procedimiento, lo que tuvo lugar el 13 de abril de 2015.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés) que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho numerosas decisiones así lo han hecho constar (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005, *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003, *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014)

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

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. En el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales los registros de marca con efectos en España. Siendo la Demandante titular registral de diversas marcas comunitarias y de una marca española,

es evidente que ostenta “Derechos Previos”.

La marca de la Demandante consiste en el vocablo MAPFRE que se encuentra incluido en el nombre de dominio en disputa. La adición de los vocablos “portal” e “inter” no añade diferenciación alguna puesto que son términos genéricos. El elemento distintivo del nombre de dominio en disputa es “mapfre” y éste es idéntico a la marca de la Demandante. La inclusión de una marca notoria en un nombre de dominio aunque a éste se le añadan vocablos genéricos no evita el riesgo de confusión.

Como se recoge en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre...determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (“Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0”) la adición a una marca de palabras meramente genéricas, descriptivas o geográficas en un nombre de dominio, normalmente es insuficiente por sí misma para evitar el riesgo de confusión bajo el primer elemento de la UDRP.

Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” no puede considerarse como una diferencia relevante ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

B. Derechos o intereses legítimos; y

Para determinar si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, la doctrina viene sosteniendo que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario.

En este caso, la Demandada no solo no ha contestado a la Demanda sino que, es más, ha afirmado no querer contestar y estar dispuesta a transferir el nombre de dominio en disputa. Con ello ha puesto de manifiesto su falta total de derechos o intereses legítimos que, de otro modo, habría defendido.

Además, no concurre ninguna de las tres circunstancias que – con carácter meramente enunciativo – se han venido identificando en el Reglamento en las que podría considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Así, la Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa ni ha aportado argumento alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, el sitio web de la Demandada consiste en la inclusión de enlaces con empresas de seguros entre los que se incluye nada menos que la propia Demandante, lo cual no permite afirmar que existe una oferta de buena fe de productos o servicios.

Por otra parte, la Demandada nunca ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa. Hay que tener en cuenta que la marca de la Demandante es notoria como ha sido probado por ésta.

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

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

Para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es decisivo considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte de la Demandada.

Respecto a ello ha de recordarse la notoriedad acreditada de la marca de la Demandante y su expansión internacional por lo que parece improbable que la Demandada no conociera el distintivo que identifica a la Demandante. Esta afirmación se deriva también de la propia actitud de la Demandada que, sin más, manifestó que quería transferir el nombre de dominio en disputa, aunque luego no lo hiciera. Si no hubiera conocido la marca de la Demandante y hubiera registrado de buena fe el nombre de dominio en disputa no se habría ofrecido a transferirlo sin personarse siquiera en el procedimiento. La propia conducta de la Demandada pone de manifiesto su mala fe.

Volviendo a referirse a la Sinopsis elaborada por la OMPI versión 2.0 se recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante sea notoria, como sucede en este caso. Así, cabe citar *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por último, hay que recordar que, como afirma la Demandante, no es la primera vez que la Demandada registra nombres de dominio consistentes en marcas conocidas. Así, la Demandante relaciona en su Demanda hasta siete decisiones del Centro en las que la Demandada se ha visto implicada en casos semejantes al actual.

Aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio en disputa se realice también de mala fe, lo cierto es que el registro de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo y de mala fe, no puede originar un uso de buena fe, como también han razonado otras decisiones del Centro como *Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz*, Caso OMPI No. D2000-1017. Además, en este caso ya se ha indicado que el único contenido del sitio web de la Demandada son enlaces con empresas que ofrecen servicios del mismo sector que la Demandante y que incluso la Demandada se permite incluir un enlace con la propia Demandante.

En consecuencia, el Experto considera cumplida por la Demandante la tercera condición establecida en el artículo 2 del 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 <portalintermapfre.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 22 de mayo 2015