

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N° 274 c. D.F.V.  
Caso No. DES2018-0046

### **1. Las Partes**

La Demandante es Ibermutuamur, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, con domicilio en Madrid, España, representada por Clarke, Modet y Cía. S.L., España.

El Demandado es D.F.V., con domicilio en Fene, España, auto-representado.

### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <ibermutuagalicia.es> e <ibermutuagallega.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies S.L.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de noviembre de 2018. El 3 de diciembre de 2018, 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 2018, 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 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).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de diciembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de enero de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 8 de enero de 2019, 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**

4.1 La Demandante es titular de los siguientes registros de marca españoles, entre otros:

- Registro de marca 2980344 IBERMUTUA (mixta), solicitada el 20 de abril de 2011 y registrada el 27 de octubre de 2011, para servicios de las clases 36 y 38.
- Registro de marca 2521692 IBERMUTUAMUR (mixta), solicitada el 17 de enero de 2003 y registrada el 20 de agosto de 2003, para productos y servicios de las clases 14, 16, 25, 34, 36, 39, 41,42 y 44.
- Registro de marca 1747523 IBERMUTUA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 273 (mixta), solicitada el 26 de febrero de 1993 y registrada el 5 de enero de 1995, para servicios de la clase 36.

Es además titular de las siguientes solicitudes de registro de marca españolas:

- Solicitud de registro de marca 3730043 IBERMUTUA GALICIA, de 27 de julio de 2018, para servicios de la clase 36.
- Solicitud de registro de marca 3730046 IBERMUTUA GALLEGA, de 27 de julio de 2018, para servicios de la clase 36.

En el momento de dictar esta decisión, ambas solicitudes se encontraban en tramitación.

4.2 El nombre de dominio en disputa <ibermutuagallega.es> fue registrado el 21 de septiembre de 2018, mientras que el <ibermutuagalicia.es > fue registrado el 1 de octubre de 2018.

4.3 En la actualidad ninguno de los nombres de dominio en disputa aloja una página web propia, sino que se encuentran en un “parking” del registrador.

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

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

La Demandante basa su demanda en las siguientes alegaciones:

- La Demandante, IBERMUTUAMUR, es una Mutua colaboradora con la Seguridad Social de ámbito nacional que inició su gestión en 1926. La Entidad actual es el resultado de la integración de varias Mutuas de ámbito provincial y regional, configurándose hoy como una de las primeras mutuas de España.
- La Demandante se ha fusionado con Mutua Gallega, otra institución colaboradora de la seguridad social, siendo IBERMUTUA la nueva denominación de la entidad resultante.
- La Demandante es titular de las marcas con la denominación IBERMUTUA antes mencionadas, siendo confusamente similares a los nombres de dominio en disputa.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, pues no mantiene vinculación alguna con la Demandante.
- El Demandado registró el primero de los nombres de dominio en disputa, <ibermutuagallega.es>, el 21 de septiembre de 2018, el mismo día en el que fue publicada en prensa la noticia de la función de la Demandante bajo la nueva denominación IBERMUTUAGALLEGA.
- La Demandante, una vez que detectó el registro de los nombres de dominio en disputa envió al Demandado una notificación el 10 de octubre de 2018, informándole del derecho de marca previo e

instándole a la transferencia de los nombres de dominio, sin que fuera posible alcanzar un arreglo amistoso.

- Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe, pues es obvio que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa conociendo los derechos de marca de la Demandante, creando una evidente confusión con la marca, respecto al origen, afiliación o patrocinio de la web asociada a los nombres de dominio en disputa.

Por todo ello, la Demandante solicita que los nombres de dominio en disputa sean transferidos a su nombre.

## **B. Demandado**

El Demandado rebate las alegaciones de la Demandante con los siguientes argumentos:

- La Demandante no registró los nombres de dominio en disputa en el momento en que pudo hacerlo y pretende ahora subsanar su falta de diligencia, tratando de impedir que los afectados por la fusión que refiere puedan acudir libremente e informar a otros afectados.

- En el entorno del Demandado, existen personas directamente vinculadas a Mutua Gallega que le manifestaron su preocupación por las consecuencias de la fusión. El Demandado registró los nombres de dominio en disputa como pilar básico de la estrategia de posicionamiento del blog y el foro que sirva de escaparate a los futuros afectados por la adquisición de la Mutua Gallega, proporcionándoles la difusión para sus casos particulares que la prensa previsiblemente no encontrará relevantes para darles difusión.

- La Demandante no es titular de ningún registro de marca que se corresponda de forma literal con los nombres de dominio en disputa, pues sus solicitudes de marca todavía se encuentran en tramitación.

- En la actualidad, la Demandante emplea la marca IBERMUTUAMUR, con amplia presencia en Internet. Por otro lado, manifiesta en la propia Demanda que la marca con la que va a operar tras la fusión es IBERMUTUA para la que posee nombres de dominio suficientes registrados.

- El Demandado sí tiene un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, al disponer de un proyecto asociativo de divulgación en torno a la vigilancia del proceso de adquisición de la Mutua Gallega por Ibermutuamur y de los compromisos adquiridos con la plantilla y la ciudadanía.

- En muestra de buena fe por parte del Demandado, tras recibir el requerimiento de la Demandante se procedió a cancelar el contenido de las webs, exigencia de la Demandante, mientras no se aclarase la legítima propiedad de los nombres de dominio en disputa. En el transcurso de las comunicaciones se intenta buscar una alternativa para el proyecto del Demandado con nombres alternativos que la Demandante acepte, de tal forma que con estas alternativas consensuadas se le pudiesen transferir los nombres de dominio en disputa sin comprometer el proyecto del Demandado. Este ofrecimiento de buena fe es ahora el que la Demandante aprovecha para intentar demostrar mala fe aludiendo a una solicitud indirecta de una cantidad económica que nunca se ha efectuado.

- El registro de múltiples nombres de dominio y su uso a través de redirecciones a un mismo contenido es una práctica común para lograr posicionamiento orgánico en buscadores (SEO).

- La negativa a una solución amistosa por parte de la Demandante supone un comportamiento de mala fe que busca más allá de un interés legítimo, reducir las posibilidades de éxito del proyecto de divulgación y encuentro que se plantea.

## **6. Debate y conclusiones**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, el Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP en sus siglas en inglés), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. I.Z.*, Caso OMPI No. DES2017-0030.

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

Con independencia de las alegaciones del Demandado sobre las solicitudes de registro de marca IBERMUTUA GALICIA e IBERMUTUA GALLEGA invocadas por la Demandante todavía en tramitación, lo cierto es que la Demandante ha acreditado sus derechos sobre otros registros de marca IBERMUTUA (junto con elementos gráficos o expresiones genéricas añadidos) concedidos y en vigor y claramente anteriores al registro de los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa reproducen íntegramente la marca IBERMUTUA de la Demandante, junto con los términos “Galicia” o “gallega” que simplemente hacen referencia a la región española en la que ambas partes están domiciliadas y no evitan la similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.

En numerosas decisiones se ha considerado que la adición de términos a una marca para conformar un nombre de dominio no evita la similitud confusa. Así se recordó por ejemplo en *SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN.P.*, Caso OMPI No. D2005-0701; *Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. v. Asesoría Materiales Exportación S.L.*, Caso OMPI No. D2005-0621; o *Trivago GmbH v. J.E.V.*, Caso OMPI No. DES2014-0017.

Por lo tanto, los registros de marca IBERMUTUA de los que ya es titular la Demandante hacen que no sea necesario conocer la resolución final de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre las solicitudes de registro de marca IBERMUTUA GALICIA e IBERMUTUA GALLEGA, que fueron solicitadas antes del registro de los nombres de dominio en disputa pero que todavía se encuentran pendientes de resolución definitiva pese a no haber encontrado ninguna oposición ni objeción aparente durante su tramitación.

Así pues, se cumple el primero de los requisitos para la estimación de la Demanda.

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

La Demandante ha demostrado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio en disputa.

El Demandado basa su alegación de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa en su afirmación de que registró los nombres de dominio en disputa como pilar básico de la estrategia de posicionamiento del blog y el foro que sirva de escaparate a los futuros afectados por la adquisición de la Mutua Gallega. Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba relevante de que efectivamente esté actuando en interés de un colectivo de personas afectadas por dicha fusión.

Por otra parte, en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), se aclara que no siempre un sitio web destinado a la crítica puede justificar derechos o intereses legítimos. Así, en el apartado 2.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se recogen las siguientes explicaciones (traducción al español no oficial):

“Como se ha señalado anteriormente, la jurisprudencia de la Política Uniforme reconoce que el uso de un nombre de dominio para un uso leal, como la libertad de expresión no comercial, apoyaría en principio la reivindicación del demandado de un interés legítimo en virtud de la Política.

2.6.1 Para apoyar el uso leal en virtud del párrafo 4(c)(iii) de la Política, la crítica del demandado debe ser genuina y no comercial; en varias decisiones bajo la Política en las que el demandado alega que su nombre de dominio se utiliza con fines de libertad de expresión, los expertos han considerado que se trata principalmente de un pretexto para la ciberocupación, la actividad comercial o la degradación.

2.6.2 Los grupos de expertos consideran que ni siquiera el derecho general a la crítica legítima se extiende necesariamente al registro o uso de un nombre de dominio idéntico a una marca de fábrica o de comercio (es decir, <marca.tld> (incluidos los errores tipográficos)); incluso cuando ese nombre de dominio se utiliza en relación con la libertad de expresión genuina y no comercial, los expertos tienden a considerar que ello crea un riesgo inadmisiblemente de confusión del usuario mediante la suplantación de la identidad...”

En el presente caso, este Experto considera que efectivamente esa supuesta función informativa o de foro público alegada por el Demandado no permite reconocerle derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, en primer lugar, porque esa supuesta función informativa o crítica no ha quedado acreditada mediante ninguna prueba, y en segundo lugar, porque esa misma función podría ser realizada a través de otros nombres de dominio que no se correspondan exactamente con las marcas de la Demandante. A este respecto hay que tener en cuenta que cuando un nombre de dominio se corresponde con la marca principal o denominación social de una empresa el público consumidor espera cabalmente que el sitio web correspondiente sea el oficial de dicha empresa. Así se recordó por ejemplo en *Puravankara Projects Limited v. S.S.*, Caso OMPI No. D2014-2054.

Como se indicó en *Sociedad General de Aguas de Barcelona vs. L.T.T.*, Caso OMPI No. D2003-0438, también entre dos partes de nacionalidad española:

“La libertad de expresión, reconocida en la Constitución española de 1978, podría ser invocada para justificar eventualmente las críticas contenidas en la página web del Demandado. Sin embargo, la libertad de expresión no ampara la elección de un nombre de dominio exactamente igual a una marca de la cual es titular el sujeto que recibe las referidas críticas. Así se ha reconocido en múltiples resoluciones de Grupos de expertos, como las de los Casos OMPI No. D2000-0020, *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp*; No. D2000-0869, *Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and J.H.*; No. D2001-1235, *Riyad Bank v. J.B.*; No. D2001-1309, *Bonnerie Cevenole S.A.R.L. v. S.*”

En el presente caso, el Demandado reconoce además que efectuó el registro de los nombres de dominio en disputa con el propósito de mejorar su posicionamiento en Internet utilizando para ello la nueva denominación de la Demandante, dada a conocer en la prensa, lo que no puede considerarse como un derecho o interés legítimo.

A la vista de estas circunstancias, este Experto considera que el Demandado no ha acreditado derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, y por lo tanto no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante.

En consecuencia, se cumple el segundo de los requisitos para la estimación de la Demanda.

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

La Demandante ha acreditado que uno de los nombres de dominio en disputa, <ibermutuagallega.es>, fue registrado por el Demandado el mismo día en el que la prensa española se hacía eco públicamente del nuevo proyecto de fusión bajo las denominaciones IBERMUTUA e IBERMUTUAGALLEGA.

El propio Demandado reconoce en sus alegaciones que los nombres de dominio en disputa hacen

referencia a la Demandante. Una vez que ha quedado establecido que la supuesta función informativa o crítica alegada por el Demandado no ha sido respaldada por ninguna prueba y por tanto no le confiere derechos o intereses legítimos, el registro de los nombres de dominio el mismo día de la publicación en prensa del nuevo proyecto empresarial únicamente puede considerarse efectuado de mala fe.

De hecho, la coincidencia de los nombres de dominio en disputa con las marcas y nueva denominación social de la Demandante pone de manifiesto la intención de apropiarse rápidamente de unos nombres de dominio que de forma natural corresponderían a la Demandante, como reconoce el propio Demandado al reprocharle su supuesta falta de diligencia para registrarlos.

Es más, el Demandado reconoce al menos en dos ocasiones en su Escrito de Contestación que su intención al registrar los nombres de dominio en disputa era su uso a través de redirecciones a un mismo contenido para lograr posicionamiento orgánico en buscadores (SEO). Su afirmación de que se trate de una práctica común en el mundo de Internet obviamente no puede servir de respaldo cuando el nombre de dominio reproduce el nombre de un tercero, como sucede en este caso.

Es más, el propio reconocimiento por parte del Demandado de que se pretendía aprovechar la notoriedad de la Demandante acredita su mala fe a juicio de este Experto, pues pretendía conducir a su propio sitio web a los internautas que pudieran buscar la página web de la Demandante, impidiendo con ello al mismo tiempo que la Demandante hiciera uso de los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el Reglamento para la estimación de la Demanda.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <ibermutuagalicia.es> y <ibermutuagallega.es> sean transferidos a la Demandante.

**José Ignacio San Martín Santamaría**

Experto

Fecha: 22 de enero de 2019