

DECISIÓN DEL EXPERTO

MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c Pavesa
Servicios Integrales
Caso No. DES2015-0025

1. Las Partes

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

La Demandada es Pavesa Servicios Integrales con domicilio en Málaga, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mapfreindeutsch.es> y <mapfreinenglish.es>.

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 15 de julio de 2015. El 15 de julio de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de julio de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de julio de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de agosto de 2015. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de agosto de 2015.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 28 de agosto 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 sociedad perteneciente al grupo Mapfre, que es considerado uno de los más importantes del sector de seguros en España.

La Demandante es titular de diversos registros marcarios, entre los que se puede citar la marca comunitaria número 104133 MAPFRE, con fecha de registro de 1 de abril de 1996, o la marca española número 2588995 MAPFRE, con fecha de registro de 30 de marzo de 2004.

La marca MAPFRE, de la que es titular la Demandante, es una marca renombrada.

La Demandada registró los nombres de dominio en disputa el 1 de octubre de 2014 (<mapfreinenglish.es>) y el 20 de octubre de 2014 (<mapfreindeutsch.es>).

No existe ningún registro marcario bajo las denominaciones “mapfreinenglish” o “mapfreindeutsch”.

La Demandante ha requerido a la Demandada la transmisión de los nombres de dominio en disputa sin que haya habido respuesta por parte de esta última.

Los nombres de dominio en disputa carecen de contenido alguno y se encuentran en situación de “parking”, sin que aparentemente estén siendo usados activamente.

La persona de contacto administrativo que consta en el registro de los nombres de dominio corresponde con P.V. quien ya fue demandado en otro procedimiento anterior ante el Centro.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

La marca MAPFRE, de la que es titular, es notoria. Asimismo, pertenece al grupo empresarial de Mapfre, que es líder del sector de seguros en España.

Tiene una presencia constante en medios de comunicación españoles, teniendo, además, presencia en más de 40 países.

Es titular de cuatro marcas MAPFRE, dos de ellas comunitarias, cuya fecha de registro es 1996 (la número 104133) y 2005 (la número 4267563).

El Centro ha reconocido expresamente en numerosos casos anteriores la notoriedad de la marca MAPFRE.

Los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas registradas a su nombre, salvo en lo que se refiere a las expresiones genéricas “in english” y “in deutsch”, las cuales, por dicha naturaleza genérica no destruyen la identidad o confundibilidad con las marcas opuestas.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa puesto que la Demandada no ha sido conocida bajo el término “Mapfre” anteriormente, ni existe registro marcario alguno que coincida con los nombres “mapfreinenglish” y “mapfreindeutsch”.

Ha requerido a la Demandada la transmisión de los nombres de dominio en disputa, sin que esta haya respondido al requerimiento efectuado.

La Demandada ha registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe, puesto que la Demandante es titular de un signo marcario de gran proyección internacional desde tiempo anterior al del registro de aquellos nombres de dominio. Asimismo, entiende la Demandante que la Demandada registró los nombres de dominio en disputa con la intención de hacer creer a los usuarios de Internet que tras ellos se encontraba la Demandante. Además, otro signo de utilización de mala fe de los nombres de dominio en disputa es que los sitios Web correspondientes se encuentran aparcados, sin que haya un desarrollo específico. Por último, el contacto administrativo de la Demandada es P.V. quien ya fuera condenado por el Centro en la decisión *Bardón y Rufo 67, S.L. v. P.V.* Caso OMPI No. D2009-0335¹.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

El Reglamento establece la necesidad de que la Demandante pruebe la existencia de Derechos Previos sobre un término alegado contra los nombres de dominio en disputa. Esto significa que la Demandante debe probar que tales derechos son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con las palabras “mapfreinenglish” y “mapfreindeutsch”.

La Demandante es titular de diversos registros marcarios sobre la palabra “Mapfre”. Destacan la marca comunitaria número 104133 MAPFRE, con fecha de registro de 1 de abril de 1996, o la marca española número 2588995 MAPFRE, con fecha de registro de 30 de marzo de 2004.

Por su parte, los nombres de dominio en disputa son <mapfreinenglish.es> y <mapfreindeutsch.es>, registrados el 1 de octubre de 2014 y el 20 de octubre de 2014, respectivamente.

Por consiguiente, resulta patente que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre el uso de la denominación “Mapfre” en el sentido exigido por el Reglamento.

Por otra parte, las palabras “in english” y “in deutsch” significan literal y respectivamente “en inglés” y “en alemán”. Está fuera de duda que las mismas no tienen un significado especial desde el punto de vista jurídico, concretamente, para los efectos del Reglamento. La Demandada ha añadido tales palabras (“in english” y “in deutsch”) al término “mapfre”, coincidente con la marca de la que es titular la Demandante.

A juicio del Experto, a pesar de que no existe una coincidencia completa entre la marca de la que la Demandante tiene Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa, el hecho de que a aquella marca simplemente se le haya añadido unas palabras sin un significado especial o distintivo, deben hacer concluir que existe una coincidencia casi absoluta entre ambos. Aunque no son totalmente idénticos los términos en liza, de una comparación literal sí es posible concluir que existe una similitud hasta el punto de causar confusión entre ellos por las razones antedichas.

Por lo tanto, entiende el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

¹ El Experto considera relevante traer a colación decisiones emitidas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”) dado que ésta ha servido de inspiración al Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

En relación al segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, el Experto hará referencia nuevamente a la Política UDRP, al aplicarse por analogía los mismos supuestos, esto es, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio.

Sobre esta cuestión, debe acudirse al artículo 4(c) de la Política UDRP en el que se establecen los criterios que sirven de pauta para determinar si el demandado tiene derechos o intereses legítimos. Tales criterios son los siguientes:

- i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios;
- iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones del Centro señalan que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) para que después le corresponda al demandado demostrar derechos o intereses legítimos. Ver *Sinbar v. Forsyte Corporation*, Caso OMPI No. D2008 1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004 0753, entre otros.

Este planteamiento resulta razonable ya que ello viene a traducirse en que un demandado demuestre que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c) a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política UDRP o el Reglamento en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v Piranha Interactive Ltd*, Caso OMPI No. D2000-1333; *W. & G. Foyle Limited c. R.G.F.* Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex contre Association bnabil@cybercable.fr*, Caso OMPI No. D2001 0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G.V.C.* Caso OMPI No. DES2010 0002.

A la vista de las decisiones mencionadas, el Experto considera, en primer lugar, la falta de personación y consecuente contestación de la Demandada. A las alegaciones de la Demandante, incluida la relativa a la existencia de Derechos Previos a su favor, la Demandada no ha contestado, ni, por consiguiente, opuesto argumento o hecho alguno.

Por otra parte, la Demandada no ha sido conocida corrientemente en el tráfico jurídico bajo la denominación “mapfre”, ni tiene registros marcarios a su favor que contengan la mención “mapfre”, o cualquier otra coincidente con los nombres de dominio. Tampoco ha probado la Demandada haber utilizado en el tráfico jurídico los nombres de dominio o los términos de que están compuestos.

Consecuentemente, por todo ello, el Experto entiende que se da también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

En relación con el tercer y último requisito establecido en el Reglamento, referido al registro o uso de mala

fe de un nombre de dominio, resulta admitido que la buena o la mala fe, aunque se trata de un requisito esencialmente subjetivo, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño al demandante. El Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.

El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como:

- i) que el Demandado haya registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro de los nombres de dominio en disputa a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con los nombres de dominio en disputa; o
- ii) que la Demandada haya registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que la Demandante utilice su derecho previo a través de los nombres de dominio en disputa, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esta índole; o
- iii) que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) que la Demandada al utilizar los nombres de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o
- v) que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

En este caso, el Experto considera que la marca MAPFRE es renombrada y ha sido registrada y utilizada ampliamente en el tráfico jurídico mucho antes que cuando los nombres de dominio en disputa fueron registrados.

Asimismo, la actividad de la Demandante es conocida no solo en España, donde reside la Demandada, sino también internacionalmente. Esto es especialmente importante tratándose de un nombre de dominio (".es"). Dado que la actividad comercial o empresarial de la Demandante es anterior al momento de registro de los nombres de dominio, resulta improbable que la Demandada desconociera aquella actividad al registrar los nombres de dominio.

Por otra parte, el hecho de que la Demandada no haya contestado el requerimiento de la Demandante pone de manifiesto que, formalmente al menos, conoce la actividad comercial de la Demandante y sus marcas y Derechos Previos.

Finalmente, un dato relevante a añadir a los anteriores es que los nombres de dominio en disputa se encuentra en situación de "parking" o "aparcados", lo que demuestra una evidente ausencia de intención de uso de los nombres de dominio en disputa, lo que ha sido interpretado repetidamente por el Centro como una muestra de mala fe en el uso del nombre de dominio.

Por todo ello, para el Experto resulta indudable a la vista de los hechos expresados que el registro y uso (más bien, falta de uso) de los nombres de dominio en disputa tuvo que hacerse con la finalidad de perjudicar a la Demandante, bien para confundir a potenciales consumidores y clientes de los servicios de la Demandante, bien para atraer tráfico a las respectivas páginas Web. El registro y/o uso de los nombres de dominio tuvo que hacerse a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante y con finalidad de perturbar su actividad (véanse *Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, Caso OMPI No. D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol*, Caso OMPI No. D2001-0489).

Por todo lo indicado, el Experto encuentra que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y están siendo usados de mala fe por la Demandada.

7. Decisión

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

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 12 de septiembre de 2015