



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Zurich Insurance Company Ltd. v. J. A. Z**

**Caso No. DES2009-0055**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Zurich Insurance Company Ltd., con domicilio en Zurich, Suiza, representada por J & A Garrigues, S.L.P., España.

La Demandada es J. A. Z, con domicilio en Vizcaya, Bilbao, España.

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

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de diciembre de 2009. El 4 de enero de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de enero de 2010 ESNIC envió al Centro, vía 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 con 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 15 de enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de febrero de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y

ausencia de contestación a la Demanda el 5 de febrero de 2010.

El Centro nombró a Luis Larramendi como Experto el día 18 de febrero de 2010, 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, la firma suiza Zurich Insurance Company Ltd., es titular de los registros de marca internacional nº 980884 ZURICH HELPPOINT, con prioridad 30 de septiembre de 2008, marca comunitaria nº 82834 ZURICH, con prioridad 1 de abril de 1996, marca comunitaria nº 82321 HELP POINT, con prioridad 1 de abril de 1996, y marca comunitaria nº 489831 Z ZURICH (mixta), con prioridad de 14 de marzo de 1997.
- Tanto la Demandante como los registros de marca de los que es titular pueden considerarse notorias en el sector de los seguros y negocios financieros.
- El Demandado es una persona física, J.A. Zorroza de nacionalidad española y, aparentemente con residencia en Vizcaya, Bilbao, España.
- A los efectos de este procedimiento, se pueden también tener en cuenta los siguientes hechos:
- Que han existido relaciones comerciales entre ambas partes, fruto de las cuales el Demandado interpuso demanda ante los Tribunales Ordinarios frente a la Demandante por no estar satisfecho con los servicios que ésta le había prestado.
- Que el Demandado ha obtenido también el registro de los nombres de dominio <lamentiradezurichhelppoint.com> y <zurichhelppointthelie.com>.

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

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

En su escrito de Demanda, el Demandante hace constar las siguientes alegaciones:

- Que la Demandante es una compañía líder en el sector de seguros y negocios financieros, con presencia en 50 países y prestación de sus servicios en 170 países, siendo en la actualidad una de las cien primeras firmas del mundo según la revista Fortune.
- En España, la Demandante ocupa el segundo puesto en el ranking de empresas del sector.
- Que la Demandante es titular no solo de la razón social Zurich Insurance Company Ltd., sino de los registros de marca comunitarias 82834 ZURICH, 82321 HELP POINT y 489831 Z ZURICH (mixta), así como de un registro de marca internacional (con extensión, entre otras jurisdicciones, a la Comunidad Europea) nº 980884, todas ellas registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio controvertido.

- Que las marcas ZURICH y ZURICHHELPPPOINT deben considerarse notorias en el sector de la prestación de seguros y negocios financieros.
- Que la Demandante es titular de nueve nombres de dominio para la denominación “zurichhelppoint”, en la mayoría de las extensiones genéricas, así como en las territoriales <.es> y <.com.es>.
- Que al reproducir el nombre de dominio controvertido las marcas ZURICH y ZURICHHELPPPOINT, y teniendo en cuenta la irrelevancia de la expresión “la mentira de”, debe considerarse que el nombre de dominio controvertido es similar a las marcas de la Demandante hasta el punto de inducir a confusión.
- Que no concurren ninguna de las circunstancias de la política aplicable que permitan determinar la existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado.
- Que el Demandado no es comúnmente conocido por la denominación <lamentiradezurichhelppoint.es>, ni ha recibido licencia alguna de la Demandante, ni se encuentra usando el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Que dados los antecedentes del caso puede concluirse que el único fin con que el Demandado utiliza el nombre de dominio controvertido es como medida de presión para obtener un beneficio económico o perjudicar la imagen, prestigio y actividades de la Demandante.
- Que el propio Demandado registró en la misma fecha que el nombre de dominio controvertido, los nombres de dominio genéricos <lamentiradezurichhelppoint.com> y <zurichhelppointthelie.com>, de los que se vale para verter opiniones que puedan perjudicar seriamente la imagen y prestigio de la Demandante, lo que permite concluir que el registro del nombre de dominio <lamentiradezurichhelppoint.es>, no es fruto del azar.
- Que, adicionalmente, el Demandado no proporcionó datos de contactos suficientemente específicos para que pudiera ser contactado apropiadamente, facilitando únicamente en el momento de registrar el nombre de dominio controvertido, el nombre de la calle “Altos Hornos de Vizcaya”, sin número ni código postal, siendo consciente de la irregularidad de su registro y tratando, por tanto, de evitar una posible identificación de su persona.
- Que debe destacarse que el Demandado contrató una póliza de seguros con la filial española de la Demandante para su vivienda en la ciudad de Bilbao, efectuando tras un tiempo una declaración de siniestro por robo, dando lugar a investigaciones por parte de los peritos de la citada filial, con resultados que no fueron satisfactorios para el Demandado.
- Que, a pesar de que ese enfrentamiento concluyó con sentencia ya firme dictada por los Tribunales Ordinarios, el demandado ha continuado reclamando a Zurich España la cantidad de cinco millones de Euros dejando siempre clara su intención de perseguir ese objetivo por todos los medios a su alcance, recurriendo al registro de los nombres de dominio antes citados y el aquí discutido, para difundir afirmaciones falsas sobre la Demandante.
- Que en el momento de registrar el nombre de dominio controvertido el Demandado

era plenamente conocedor de la existencia de las marcas de la Demandante y su notoriedad.

- Que como consecuencia de todo ello, debe concluirse que el nombre de dominio <lamentiradezurichhelppoint.es> fue registrado de mala fe.
- Que tanto la tenencia pasiva del citado nombre de dominio, como la intención del Demandado de perjudicar a la Demandante, así como la ya mencionada indicación de datos incorrectos de contacto al registrar el nombre de dominio, permiten igualmente constatar que está siendo usado de mala fe.

En base a todas las alegaciones anteriores, la Demandante solicita la cancelación del nombre de dominio controvertido.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

Como principio general, seguido además por otras decisiones emanadas del Centro de la OMPI, este Experto entiende que el hecho de que un nombre de dominio incluya una marca de un tercero o incluso una denominación semejante hasta el punto de inducir a confusión suele ser suficiente para que concurra el primero de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, y ello al margen de que otros términos puedan también formar parte de dicho nombre de dominio.

En el presente supuesto, el nombre de dominio controvertido no sólo reproduce las marcas ZURICH y HELPPPOINT de la Demandante sino que “la mentira de” es un término precisamente referido al conjunto “ZURICHHELPPPOINT”, al que califica, por lo que es este último el que ostenta el verdadero peso distintivo de la denominación completa. Es claro, por consiguiente, que la inclusión de “la mentira de”, ni la lógica y necesaria presencia de la extensión <.es> pueden impedir que el riesgo de confusión antes aludido, persista.

El Experto concluye que se dan los presupuestos necesarios para que concurra este primer requisito.

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

En ausencia de contestación a la Demanda por parte del Demandado elimina la posibilidad de conocer la versión que éste pudiera ofrecer en relación a la finalidad con que se registró el nombre de dominio controvertido, o a la existencia de un derecho o interés legítimo que pudiera haberle llevado a efectuar ese registro.

En tales circunstancias, y atendiéndose a las manifestaciones y documentación aportadas por la representación de la Demandante, no puede concluirse más que el nombre de dominio controvertido no es fruto de una creación independiente, sino de la relación comercial que se inició entre ambas partes en el momento en que el Demandado contrató una póliza de seguros para su vivienda, con la Demandante. A ello debe añadirse:

- No se ha acreditado ni argumentado que el Demandado sea o haya sido conocido por la denominación identificada por el nombre de dominio controvertido.
- Tampoco ha resultado probada la existencia de una posible autorización o licencia de la Demandante al Demandado para usar o registrar el nombre de dominio <lamentiradezurichhelppoint.es>.
- Por último, el contenido de la página web identificada por el citado nombre de dominio impide concluir que éste haya sido o esté siendo utilizado en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

No obstante, al margen de la mera subsunción del supuesto que aquí se presenta en cada una de esas circunstancias que enumera la normativa aplicable para poder determinar si al Demandado le asiste un derecho o interés legítimo, este Experto desea manifestar que ningún derecho puede asistir a quien registra un dominio que se conforma por la marca o marcas de un tercero, con el único objetivo de obtener una aprovechamiento económico, en este caso de cinco millones de euros (5.000.000,00).

En base a todo lo anterior, el Experto concluye que al no asistir al Demandado derecho o interés legítimo alguno en el registro del nombre de dominio controvertido, también concurre el segundo requisito exigido por la normativa aplicable.

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

Antes de entrar a analizar la concurrencia de este tercer y último requisito, el Experto desea dejar constancia de que el origen, causas y justificaciones relativas al enfrentamiento habido entre las partes ni son de incumbencia de este Experto ni corresponden a éste pronunciarse al respecto.

Atendiendo al contenido argumental y documental del caso, no puede entenderse que concurra ninguna de las circunstancias establecidas específicamente en la normativa aplicable, ya que no ha quedado acreditado:

- Que el Demandado haya adquirido el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo por un valor superior al coste documentado.
- Que ha obtenido el registro para impedir que la Demandante lo use.
- Que haya registrado el nombre de dominio controvertido con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, ya que si bien el registro del nombre de dominio controvertido y sus características implican una perturbación comercial, las partes no son competidoras.
- Que haya intentado atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a su fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página web identificada por el mismo.

No obstante, el Experto entiende que el Demandado sí ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante. En concreto:

- La situación de la página web identificada con el nombre de dominio controvertido denota una evidente inactividad. Como es bien sabido, numerosas decisiones emanadas del Centro de la OMPI han constatado la tenencia pasiva de un nombre

de dominio como prueba de uso de mala fe. Esa constatación se produjo desde, prácticamente, el inicio de aplicación de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) como puede verificarse en *Gon Varri Industrial, S.A. vs G.V. I. A.S. A. D*, Caso OMPI No. D2000-0637.

- La notoriedad de la marca ZURICH y de los signos distintivos que identifican sus actividades en el tráfico mercantil. Si bien esa notoriedad ya acredita que la creación del nombre de dominio <lamentiradezurichhelppoint.es> no ha podido ser fruto de la creación del Demandado, la relación comercial mantenida entre las partes constata que el Demandado tenía pleno conocimiento de la existencia de la Demandante y de sus marcas.

Numerosísimas decisiones han establecido a que el registro de un nombre de dominio idéntico o semejanza a una marca notoria es presa clara de mala fe. De esas decisiones podemos destacar la dictada en el caso *Advance Magazine Publishers Inc. vs. AT. Search*, Caso OMPI No. DES2008-0002.

- El registro del nombre de dominio controvertido facilitando datos de contacto incompletos que impiden una normal localización. La omisión por parte del Demandado de su segundo apellido así como del número de la calle que se hace constar en los datos de registro, al igual que la inclusión del código postal general de la localidad (y no el concreto de su domicilio) constituyen pruebas significativas de ello.

También numerosas decisiones emanadas del Centro de la OMPI se han pronunciado a este respecto constatando que dicho proceder constituye también prueba evidente de mala fe. La resolución del caso *Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation vs. LionHeart Securities Corp.*, Caso OMPI No. D2003-0285, es un claro ejemplo de ello.

En apoyo a las conclusiones de mala fe precedentes, el Experto ha tenido en cuenta el contenido de las cartas exhibidas por el Demandante, en las cuales el Demandado le exigía la cantidad de cinco millones de euros (5.000.000,00), a raíz de una reclamación indemnizatoria no satisfecha, y en las que hacía saber al Demandante que usaría todos los medios a su alcance hasta obtener dicha compensación.

Por todo ello el Experto considera que también concurre el tercer requisito exigido por la normativa aplicable.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <lamentiradezurichhelppoint.es> sea cancelado.

---

Luis Larramendi  
Experto

Fecha:4 marzo 2010