

DECISIÓN DEL EXPERTO

Transamerica Corporation c. M.M.
CASO NO. DES2016-0041

1. Las Partes

La Demandante es Transamerica Corporation, con domicilio en Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos de América (“EEUU”), representada por Smith, Gambrell & Russell, LLP, EEUU (en adelante, la “Demandante”).

El Demandado es M.M. con domicilio en Madrid, España (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 7 de diciembre de 2016. El 7 de diciembre de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 12 de diciembre de 2016, Red.es 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 del 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”) (en adelante, 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 19 de diciembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de enero de 2017. 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 10 de enero.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 24 de enero de 2017, 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 sociedad estadounidense que desde 1929 desarrolla sus actividades en el sector de los seguros y reaseguros, contando con presencia en numerosos países, entre los cuales se encuentra España desde 2007.

La Demandante cuenta con numerosos registros de marca basados en la denominación "Transamerica". En particular, y a los efectos del presente procedimiento, cabe destacar que la Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas:

- Marca española no. 1589275, registrada desde el 5 de abril de 1993 en la clase 36 del Nomenclátor Internacional para servicios de seguros y financieros.

- Marca europea no. 131862, registrada desde el 4 de diciembre de 1998 en las clases 16 y 36 del Nomenclátor Internacional- para, respectivamente, impresiones, documentos y objetos impresos relativos a seguros, alquiler de equipos técnicos e informáticos así como a servicios de seguros y financieros.

La Demandante ha aportado diversas pruebas del uso que ha venido realizando durante décadas de la marca TRANSAMERICA tanto a nivel internacional como español, acreditando su reconocimiento en el sector financiero y de seguros.

B. El Demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda, de modo que el Experto no ha podido conocer sus actividades ni circunstancias referidas al Nombre de Dominio. Atendiendo a la muy limitada información que el Experto ha podido obtener del Demandado, parecería que éste prestaría servicios de transporte y mudanzas en Madrid, si bien no se ha podido comprobar la realidad de dichas asunciones.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 6 de octubre de 2016.

En el momento de presentarse la Demanda el Nombre de Dominio estaba conectado a un sitio web en el que se ofrecían unos supuestos servicios de transporte, si bien la presentación de los mismos hacía dudar de su efectiva realidad. Cuando el Experto ha revisado el contenido del citado sitio web ha podido comprobar que el mismo había sido desactivado, sin incluir contenido alguno más allá de un aviso de desactivación por parte del correspondiente proveedor de servicios de hospedaje electrónico.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa que desarrolla desde hace muchos años actividades vinculados al ámbito de los seguros, contando con presencia en numerosos países, incluyendo España.
- Que es titular de numerosos registros marcarios a nivel internacional y comunitario de la

denominación “Transamerica” que, como consecuencia del éxito cosechado por la Demandante en sus actividades, se ha convertido en un referente global en el sector de los seguros y reaseguros;

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que el Demandado 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 consista en “Transamerica”. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Transamerica” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación;
- Que el sitio web asociado al Nombre de Dominio parece ser falso. La mayoría de los enlaces en el sitio web, entre ellos el enlace de “Inicio de sesión”, no funcionan, lo cual no corresponde a una oferta de productos o servicios de buena fe;
- Que el Demandado 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 con pleno conocimiento de la infracción de los derechos de la Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
- (2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
- (3) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

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

No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá 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” en sus siglas en inglés), 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 la decisión *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; en *Ladbroke International Limited v. Hostinet, S.L., S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el 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.

En este sentido, cabe recordar que la Demandante es titular de diversas marcas tanto españolas como europeas consistentes en el término "Transamerica", las cuales son idénticas al Nombre de Dominio. En este sentido, cabe señalar que la inclusión en el Nombre de Dominio del ccTLD ".es" no es relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando el Reglamento y la UDRP para la resolución de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; en *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, 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; *Siteimprove A/S c. A.Y.*, Caso OMPI No. DES2016-0012.

B. Derechos o intereses legítimos

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

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos de carácter meramente enunciativo en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. 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, aun 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 del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación "Transamerica" ni la ha utilizado en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal o no comercial.

En este sentido cabe indicar que, según ha demostrado la Demandante, la denominación en la que se basa el Nombre de Dominio está claramente vinculada a la Demandante y a la marca que ha venido utilizando durante décadas. De acuerdo con lo indicado en los Antecedentes de Hecho, parecería que la intención original del Demandado era utilizar el Nombre de Dominio para ofrecer en el área de Madrid unos supuestos servicios de transporte de mercancías y mudanzas. Ello no obstante, no se ha presentado evidencia alguna sobre la efectiva existencia de tales servicios ni tampoco respecto de la necesidad de utilizar la marca de la Demandante (que no tiene un significado genérico) para ofrecerlos. Asimismo, la Demandante alega que el sitio web asociado al Nombre de Dominio parece ser falso y que la mayoría de los enlaces en el sitio web no

funcionan, lo cual no corresponde a una oferta de productos o servicios de buena fe.

De este modo el Experto considera que, atendiendo a la limitada información con la que cuenta respecto al Demandado y sus circunstancias, no parece que en este caso el Demandado pudiera ostentar un genuino derecho o interés legítimo válido a los efectos de este procedimiento. En este sentido, cabe poner de relieve que el hecho de que el Demandado no haya contestado formalmente a la Demanda impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.

Considerando lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la segunda de las condiciones requeridas por el Reglamento.

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 el Demandado 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, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de la similitud entre la marca TRANSAMERICA y el Nombre de Dominio.

De hecho, teniendo en cuenta la similitud existente entre las marcas TRANSAMERICA titularidad de la Demandante (basadas en una denominación que, según se ha indicado, no tiene un significado genérico) y el Nombre de Dominio y a la ausencia de contestación a la Demanda que permita conocer al Experto otros motivos por los que el Demandado podría haber registrado el Nombre de Dominio, resulta difícil imaginar una conducta de buena fe en el registro del Nombre de Dominio que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento.

El Experto también nota lo alegado por la Demandante en el sentido que el sitio web asociado al Nombre de Dominio parece ser falso dado que la mayoría de los enlaces en el sitio web no funcionan. Actualmente, el Nombre de Dominio no resuelve a página web alguna.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Á.dIF.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 Mallin/ Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado registró y usa el Nombre de Dominio de mala fe.

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

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 10 de febrero de 2017