

DECISIÓN DEL EXPERTO
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. C.
J.I.P.R
CASO NO. DES2012-0044

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Patentes y Marcas Naranjo, España.

El Demandado es J.I.P.R con domicilio en Valladolid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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 (el "Centro") el 11 de diciembre de 2012. El 11 de diciembre de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de diciembre de 2012, 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 envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 7 de enero de 2013 invitando a la Demandante a subsanar deficiencias a la Demanda. La Demandante envió al Centro una Demanda enmendada en fecha 8 de enero de 2013. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de enero de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el

29 de enero de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de enero de 2013.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 1 de febrero de 2013, 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 titular de numerosas marcas españolas que incluyen el término CASER. Entre otros muchos se citan expresamente los expedientes número 2.447.345 (marca denominativa CASER solicitada el 9 de enero de 2002 y concedida el 5 de julio de 2002) o el expediente número 2.265.387 (marca denominativa CASER.COM solicitada el 22 de octubre de 1999 y concedida el 5 de mayo de 2000).

La marca CASER es conocida del público español en general y puede considerarse renombrada.

La Demandante lleva prestando servicios en el ámbito del seguro desde mediados del siglo XX. Actualmente es considerada una de las aseguradoras de mayor implantación e importancia en España, y cuenta con más de tres millones de clientes.

La Demandante desarrolla, además, otras actividades de patrocinio que coadyuvan al conocimiento general de su actividad comercial.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de diciembre de 2011.

El Demandado no es conocido bajo la denominación "Caser", ni ha demostrado haberla utilizado anteriormente a haber recibido la Demanda.

El Demandado ofreció a la Demandante la transmisión de la titularidad del nombre de dominio en disputa por un valor de 1.290 euros.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a marcas de la que es titular, y que considera renombradas. Además, es titular de diversos nombres de dominio que incluyen la palabra "Caser".

Es una de las más importantes aseguradoras en España, atesorando 70 años de experiencia en el mercado asegurador español. En concreto, actúa en todos los ramos del seguro, a saber: hogar, automóviles, salud, agrarios, entre otros. En 2011 obtuvo 133 millones de euros de beneficios antes de impuestos.

El nombre de dominio en disputa es idéntico con las marcas CASER de la que la Demandante es propietaria.

El Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ofrecer al público de buena fe productos o servicios, sino para especular obteniendo beneficio económico aprovechando el renombre de las marcas CASER, al no encontrarse en funcionamiento aquel.

No existe ningún acuerdo de licencia entre la Demandante y el Demandado relativo al uso de las marcas CASER.

El Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, como se pone de manifiesto por el hecho de que CASER es una marca renombrada, y el Demandado tenía que conocerlos forzosamente en el momento de registro de aquel. Además, el Demandado ofrece la compra especulativa del nombre de dominio en disputa a la Demandante por cantidad de 1.290 euros por un supuesto estudio sobre el nivel de protección de esta.

B. Demandado

El Demandado presentó una contestación a la Demanda en la que venía a estar de acuerdo con la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, en concreto, el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, "LM") y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, "LCD"). También se tiene en cuenta la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, "la Política").

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

En el presente caso la Demandante tiene registros marcarios anteriores en el tiempo al registro del nombre de dominio en disputa, datando aquellos de 1999 o de 2002 (por citar algunos ejemplos notorios) y habiendo sido registrado este último el 4 de diciembre de 2011. Por lo tanto, siendo evidente el carácter previo de los derechos alegados por la Demandante, el Experto entiende que esta ha cumplido con ese requisito establecido en el Reglamento.

Además, el Experto encuentra que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular, puesto que aquellas marcas están formadas por la palabra "Caser", siendo ésta la parte única en que consiste el nombre de dominio en disputa. Basta una mera comparación visual para darse cuenta de esta identidad.

Por consiguiente, el Experto entiende que el nombre de dominio en disputa es idéntico a una marca de la que la Demandante es titular y sobre la que ostenta derechos previos en el sentido del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Política establece una serie de circunstancias que indican la existencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

En relación con el análisis de este segundo requisito, y a fin de facilitar la prueba al demandante, numerosas decisiones del Centro vienen señalando que este únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba acerca de la falta o ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre o en relación con el nombre de dominio en disputa, correspondiendo al demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominios. Por citar algunas, véanse *Sinbar v. Forsythe 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.

Pues bien, el Demandante ha probado ser titular de diversas marcas cuya denominación es "Caser". Además, ha señalado que el Demandado no ha sido ni es licenciataria suya. Por su parte, el Demandado no ha demostrado haber sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ni ninguna otra

de las circunstancias señaladas en la Política para poder probar un derecho o un interés legítimo en relación con dicho nombre.

De todo ello no puede entonces extraerse otra conclusión que la de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Finalmente, el Reglamento exige que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo usado de mala fe por el demandado.

El Experto considera probado que las marcas CASER de la Demandante son renombradas. Por tanto, siendo evidente que el Demandado es un residente en España, no puede aceptarse que no conociera la actividad empresarial desarrollada por la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, ni con posterioridad. Partiendo del hecho probado de que la actividad y la marca de la Demandante tienen carácter renombrado, y que dicha actividad ha venido desarrollándose desde tiempo muy anterior al de registro del nombre de dominio en disputa, no puede concluirse de otro modo que el Demandado inscribió el nombre de dominio en disputa a sabiendas de la existencia del Demandante y con finalidad de perturbar su actividad o impedirle el registro debido del nombre de dominio en disputa a nombre de este último (véanse *Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, Caso OMPI No. D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. v. J.Z. , Cupcake City and Cupcake Patrol*, Caso OMPI No. D2001-0489.

De hecho, el Demandado ofreció a la Demandante una significativa cantidad de dinero por la transferencia del nombre de dominio en disputa, tal y como se observa en el correo electrónico enviado por aquel el 19 de marzo de 2012. En este sentido, el ofrecimiento del nombre de dominio en disputa por un valor superior al coste documentado relacionado directamente con dicho nombre es una prueba directa de registro de mala fe.

Corolario de todo lo anterior, es el correo electrónico enviado por el Demandado al Centro el 14 de enero de 2013, a modo de contestación, en el que se muestra de acuerdo con la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <caser.org.es> sea transferido a la Demandante.

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 15 de febrero de 2013