DECISIÓN DEL EXPERTO

Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c. M.V.G.
Caso No. DES2020-0006

1. Las Partes

La Demandante es Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., España, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es M.V.G., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <segurosaludmapfre.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de febrero de 2020. El 19 de febrero de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2020, Red.es envió al Centro por 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 10 de marzo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de marzo de 2020. 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 7 de abril de 2020.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 14 de abril de 2020, 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 de las principales aseguradoras españolas y uno de los grupos empresariales más importantes en España, con implantación internacional y notoria presencia y difusión en los medios, como lo prueban, entre otros datos, el hecho de operar en más de 100 países, con un volumen de 29 millones de clientes y la obtención de EUR 529 millones netos en el año 2018.

La Demandante ha demostrado ser titular, entre otros y por lo que a este caso interesa, de los siguientes signos distintivos conteniendo la denominación MAPFRE, todos ellos en vigor:

Marca de la Unión Europea núm. 104133 (registrada el 10 de septiembre de 1998 para las clases 16, 35, 36, 37, 41 y 42)

Marca de la Unión Europea núm. 385278 (registrada el 14 de octubre de 1998 para las clases 16, 35, 36, 37, 41 y 42)

Marca de la Unión Europea núm. 4267563 (registrada el 28 de marzo de 2006 para las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 44)

Marca Española núm. 2588995 (registrada el 5 de agosto de 2004 para las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 y 44)

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de enero de 2019.

Como ha quedado demostrado en el expediente y el Experto ha podido comprobar en varias ocasiones, la última en la fecha de la presente decisión, al acceder al sitio web enlazado al nombre de dominio en disputa, se accede a una página web en la que se afirma que la Demandada se corresponde con: un "Equipo de Seguros de Salud. Con más de 10 años de experiencia en el sector, somos un colaborador de **Seguros Mapfre**, con un **call center propio** donde atendemos dudas de todos los clientes de seguros de salud" (texto íntegro reproducido). Bajo el referido texto, se incluye una imagen representativa de dicho servicio con un pie *"*Equipo Call Center Las Palmas de Gran Canaria*"*. No se incluye ningún teléfono o dato de contacto, ni es posible la navegación a través del sitio web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El distintivo MAPFRE está debidamente protegido como marca en España y en el resto de la Unión Europea, siendo que el artículo 34 de la Ley de marcas española 17/2001, de 7 de diciembre, permite al titular de una marca prohibir a terceros el uso de la misma en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas MAPFRE titularidad de la Demandante, con excepción hecha de la inclusión de los términos "seguro" y "salud", términos genéricos que, además, aluden a un ámbito de actuación primordial de la Demandante, generando por ello un mayor riesgo de confusión, tanto más atendida la singularidad de los signos de la Demandante.

- Que los signos distintivos MAPFRE titularidad de la Demandante gozan de notoriedad, reconocida por lo demás por diversas decisiones dictadas bajo el Reglamento, y acreditada así con anterioridad al registro del

nombre de dominio en disputa.

- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el de la Demandada, ni a ésta se la conoce bajo el nombre “Mapfre”.

- Que la búsqueda efectuada en la Oficina Española de Patentes y Marcas así como en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no arrojan resultado alguno de marcas sobre la expresión “Seguro Salud Mapfre”.

- Que la Demandada no ha contestado, por lo que cabe pensar que no puede invocar ningún derecho o interés legítimo sobre la marca.

- Que la Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa atendida la notoriedad de la marca MAPFRE, lo que es constitutivo *per se* de mala fe.

- Que la marca MAPFRE es inventada y goza de una alta distintividad intrínseca.

- Que, al acceder al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, se observa una portada en la que, faltando a la veracidad, se anuncia la existencia de un equipo colaborador de MAPFRE, con un *Call Center* ubicado en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria, para atender dudas de la clientela, el cual no guarda relación alguna con la Demandante, lo que constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de ésta.

- Y así, en consecuencia, la Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:

(i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;

(ii) lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” (el “Plan Nacional”) y en el propio Reglamento.

Asimismo, la presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;

(ii) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La Demandada no ha respondido formal y tempestivamente a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante.

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

El nombre de dominio en disputa resulta confusamente similar a las marcas titularidad de la Demandante conteniendo la marca MAPFRE, cuyo carácter renombrado ha sido demostrado ampliamente y, en todo caso, reconocido por más de una decena de casos resueltos bajo el Reglamento (entre ellos, por las concomitancias con este caso, valga la referencia a *Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c. Belcanto Investment Group,* Caso OMPI No. DES2015-0006; *Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c. Privacidad de Whois, S.L.,* Caso OMPI No. DES2013-0026; y *Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c. Promospain Topweb 2006, S.L.,* Caso OMPI No. DES2012-0042).

Así las cosas, la referida similitud confusa no queda en absoluto eludida por la adición de términos tales como “seguro” y “salud”, que suman, a su carácter descriptivo, el aludir precisamente al sector de actividad de la Demandante, que es la prestación de seguros, entre ellos como es obvio en el ámbito de la salud. En este sentido, *vid*. entre otros, *AXA, S.A. c. Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org)/Domain Admin, Domain Privacy Guard Sociedad Anónima,* Caso OMPI No. D2017-1703*;* y *Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. c. Flexmedia.Inc.*, Caso OMPI No. DES2012-0002*;* así como *Caja de Seguros Reunidos c. M.K./SEGUROSCASER.COM Privacy-Protect.com*, Caso OMPI No. D2011-2052*).*

El Experto estima, en consecuencia, que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no pueden evaluarse sus argumentos en defensa de sus eventuales derechos o intereses legítimos.

Así pues, y atendidos los hechos probados por la Demandante y las circunstancias concurrentes al caso, cabe afirmar que difícilmente pueda considerarse que la Demandada ostente un derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.

En efecto, la Demandada no podía desconocer la notoriedad de las marcas de la Demandante, tanto más por presentarse – supuestamente – en el mercado español de los seguros de salud, de lo que se infiere que el registro del nombre de dominio en disputa no pudo ser en absoluto casual.

Sobre lo anterior, la Demandante ha demostrado que la Demandada no es titular de derechos marcarios que la habiliten al efecto, que no está autorizada tampoco para el uso de los propios de la Demandante, ni que se la conoce en el mercado corrientemente bajo el nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, valga añadir que la Demandada, al no responder, no ha aportado evidencia o argumento alguno que permitiera considerar su supuesta vinculación con la Demandante – tal cual asevera en su sitio web – como tampoco una oferta de buena fe, en general, de productos o servicios. Los indicios apuntan de hecho a lo contrario, toda vez que el sitio web de la Demandada se limita a contener una sola pantalla estática por la que, más allá del anuncio de una aparente actividad, el usuario no puede navegar como tampoco acceder a contacto alguno.

Así pues, el Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

De los antecedentes de hecho y consideraciones que anteceden se colige con facilidad que el registro y posterior uso del nombre de dominio en disputa se ha sustentado en un propósito desleal y de mala fe.

Como quiera que el nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad literal las marcas de la Demandante que gozan de notoriedad en el mercado español, es evidente que el mismo posee una capacidad intrínseca para desviar hacia sí la clientela natural de la Demandante hacia un sitio en el que se afirma espuriamente que la Demandada es un *"*colaborador de Seguros Mapfre*",* lo que abona el riesgo de confusión acerca de la autenticidad del mismo.

No parece, con todo, que el sitio bajo el nombre de dominio en disputa haya sido creado con intención legítima alguna de promover una actividad comercial o de cualquier tipo. A ello se llega, desde luego, de su primitivo diseño y estructura, como por el hecho de no permitir al usuario contacto real alguno con la supuesta empresa oferente de servicios de consultoría sobre seguros que se anuncia a través del mismo. Todo apunta a que el nombre de dominio en disputa se corresponde con la construcción de un sitio web de tenencia pasiva o *parking*, a la espera de poder tal vez transferirlo a la Demandante por un precio superior al de su registro. A esta deducción contribuye el hecho de que la Demandada no haya contestado (*cfr*. en este sentido la opinión sostenida de este Centro en casos similares, en la sección 3.1.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0") y, señaladamente y entre otros, en *Intel Corporation v. The Pentium Group,* Caso OMPI No. D2009-0273). Y, en todo caso, lo que es obvio es que el nombre de dominio en disputa obstaculiza la actividad de la Demandante, e implica un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas titularidad de ésta y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante.

De todo lo anterior que el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos 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 en disputa <segurosaludmapfre.es> sea transferido a la Demandante.

s:/ Paz Soler Masota/
Paz Soler Masota
Experto
Fecha: 29 de abril de 2020