

DECISIÓN DEL EXPERTO

Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. C.S.P.
Caso No. DES2011-0036

1. Las Partes

La Demandante es Verti Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Elzaburu, España (en adelante, la "Demandante").

La Demandada es C.S. P., con domicilio en Madrid, España (en adelante, la "Demandada").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <verti.com.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio").

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 20 de julio de 2011. El mismo día el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 21 de julio de 2011 ESNIC envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de julio de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de agosto de 2011. No obstante, la Demandada no contestó a la Demanda ni se personó en modo alguno en el presente procedimiento. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de agosto de 2011.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como experto (en adelante, el "Experto") el día 30 de septiembre de 2011, 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 compañía española adscrita al Grupo Mapfre, uno de los primeros grupos empresariales en el sector de los seguros en España. En particular, la Demandante se ha especializado en la oferta de seguros de automóviles, motocicletas y hogar a través de Internet, habiendo sido activamente promocionada en España desde su lanzamiento en 2010.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante utiliza la denominación Verti, la cual ha registrado como marca en varios niveles. Cabe citar a estos efectos la Marca Comunitaria VERTI (Registro No. 9454455), registrada con efectos desde el 18 de octubre de 2010 y para productos y servicios incluidos en las clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 42 y 45 del Nomenclátor Internacional.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandante ha hecho numerosas acciones promocionales de su marca en España, habiendo aportado pruebas de ello en la Demanda.

B. La Demandada

La Demandada parece ser una ciudadana española que reside en Madrid, si bien el Experto no ha podido obtener más información sobre la misma ni sobre sus circunstancias con respecto del Nombre de Dominio, ya que aquella no se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 30 de abril de 2011. Desde su registro ha estado conectado a un sitio Web que ofrece numerosos anuncios y enlaces a otros sitios Web referidos a seguros y otros productos ofrecidos por compañías competidoras de la Demandante en España. Asimismo, en el mencionado sitio Web se incluye un aviso indicando que el Nombre de Dominio, se encuentra a la venta, pudiéndose pujar públicamente por él a través de los servicios de oferta en línea ofrecidos por la compañía Sedo.com.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa especializada en la comercialización de seguros por medio de Internet que, debido a su activa promoción en España, ha consolidado su marca VERTI como uno de los referentes en el sector de los seguros en España, habiéndola registrado tanto a nivel español como comunitario;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada 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 VERTI con las que la Demandada pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre Verti que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un sitio Web que no tan sólo ofrece enlaces

a productos de entidades competidoras de la Demandante sino que, además, se ofrece públicamente en venta). Entiende, por el contrario, la Demandante que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet así como para obtener un enriquecimiento injusto derivado de la eventual venta del Nombre de Dominio;

- Que la Demandada 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 tanto para ofrecerlo públicamente en venta como para promocionar productos y servicios de competidores de la Demandante; y

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

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

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio en disputa con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio en disputa; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio en disputa.

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

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este 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 ("UDRP"), 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, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

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.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo ".com.es". No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F*

Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, 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.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo 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 y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. 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, aún 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 la marca 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 de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio no tan sólo incluye enlaces de productos competidores de los ofrecidos por la Demandante sino que, además, se está utilizando para ofrecerlo públicamente en venta. En opinión del Experto, dichas circunstancias impide razonablemente considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte de la Demandada a través del Nombre de Dominio;

- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "Verti", cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;

- En ningún momento la Demandada se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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 la Demandada 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, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter renombrado de dichas marcas.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. A.dI.F.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. Kathryn Jane Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.

Por lo que respecta al uso del mismo por parte de la Demandada, la conclusión debe ser parecida. En efecto, tanto la inclusión de enlaces de productos de terceros competidores de los de la Demandante como la oferta pública de venta del Nombre de Dominio han sido considerados de forma recurrente como supuestos de obvia mala fe en el uso de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas resoluciones como, por ejemplo, *Match Net PLC c. MAC Ttrading*, Caso OMPI No. D2000-0205; *Rita Rudner c. Internetco Corp.*, Caso OMPI No. D2000-0581; *Miroglio S.p.A. c. Mr. A .A. W. G*, Caso OMPI No. D2003-0557; o *Gestmusic Endemol, SA c. Sexomaster*, Caso OMPI No. D2003-0560.

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

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 20 de septiembre de 2011