

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**AXA SA c. Santiago Castro**  
**Caso No. DES2022-0025**

### **1. Las Partes**

La Demandante es AXA SA, Francia, representada por Selarl Candé Blanchard Ducamp Avocats, Francia.

El Demandado es Santiago Castro, Argentina.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es HOSTINET.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2022. El 27 de septiembre de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de septiembre de 2022, Red.es envió al Centro por 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 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 4 de octubre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de octubre de 2022. 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 26 de octubre de 2022.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 28 de octubre de 2022, 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 entidad cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII y que trae causa en una sucesión de fusiones y adquisiciones que la han convertido en un líder mundial en el sector del seguro. Cuenta con 153.000 empleados con presencia en 54 países.

La Demandante tiene una filial con denominación social “Axa Partners” que opera en Internet con el nombre de dominio <axapartners.com> y presta servicios de asistencia, seguros de viaje y seguros de préstamo y previsión.

La Demandante es titular de un gran número de marcas en todo el mundo y en España. Baste con mencionar a los efectos de este procedimiento la Marca internacional AXA con n.º 490,030, registrada el 5 de diciembre de 1984 en las clases 35, 36 y 39. Es igualmente titular de numerosos nombres de dominio como <axa.com>, <axa.es> o <axa.net>.

La marca AXA goza de gran reputación y notoriedad como ha sido reconocido en decisiones anteriores UDRP como, *AXA SA contra Frank Van*, Caso OMPI No. [D2014-0863](#).

El nombre de dominio en disputa <axapartners.es> fue registrado el 9 de abril de 2022 y redirige a un sitio web que alberga enlaces de buscadores/comparadores de empresas aseguradoras que ofrecen servicios que compiten con la Demandante.

La Demandada no contestó a los requerimientos efectuados por la Demandante con fecha de 29 de julio de 2022, el 9 de agosto de 2022 y el 17 de agosto de 2022.

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

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

La Demandante considera que la marca AXA es muy distintiva al no tener un significado particular. Además, entiende que el nombre de dominio en disputa reproduce de manera idéntica su marca sin que la adición del término “partners” permita eliminar el riesgo de confusión existente entre el nombre de dominio en disputa y la marca. Por ello, considera cumplido este primer requisito.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, la Demandante manifiesta que no ha concedido licencia u autorización al Demandado para el uso de sus marcas o para el registro de un nombre de dominio sobre ellas.

Niega que el Demandado sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Y niega que exista un uso no comercial legítimo del nombre de dominio en disputa sin intención de engañar al consumidor. Entiende la Demandante que la página web a la que redirige el nombre de dominio en disputa es una página de estacionamiento que alberga enlaces patrocinados que ofrecen servicios que compiten con los de la Demandante: “seguros” y “seguros de automóvil”. Y esta práctica considera que no es legítima.

Por lo demás, destaca la Demandante la falta de respuesta del Demandado a los tres requerimientos formales realizados para que se abstuviera de utilizar el nombre de dominio en disputa.

En cuanto al tercero de los requisitos, la Demandante entiende que el Demandado conocía la marca AXA al momento del registro habida cuenta de la reputación internacional y, en España, de la misma. Conocimiento previo que igualmente se deriva de la existencia de una empresa del grupo de la Demandante denominada “Axa Partners” que utiliza el dominio <axapartners.com> en su actividad comercial.

En estas circunstancias entiende la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con el objetivo de engañar a los internautas y hacerles creer que existía algún tipo de asociación con la Demandante.

Asimismo, es de mala fe el uso del nombre de dominio en disputa en la medida de que se redirige a una web de estacionamiento con enlaces patrocinados que ofrecen servicios que compiten con los propios de la Demandante.

Para concluir, la Demandante considera que la ausencia de respuesta a los requerimientos efectuados son una prueba más de la mala fe del Demandado.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) 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 alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

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 y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”).

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

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos previos sobre AXA en los términos del artículo 2 del Reglamento.

El Experto nota que el nombre de dominio en disputa consiste en la reproducción de la marca AXA de la Demandante y el sustantivo “partners” (socios, en español) que además coincide con la denominación social de otra empresa del grupo AXA que utiliza el nombre de dominio <axapartners.com>. La mera reproducción de una marca con un término adicional como “partners” no impide una conclusión de similitud hasta el punto de causar confusión con la marca AXA de la Demandante y da lugar al cumplimiento del primer requisito. A este respecto ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Además, nota el Experto que en este análisis comparativo entre el nombre de dominio en disputa y la marca no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés), en este caso “.es”. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

En conclusión, vista la reproducción del Derecho Previo en el nombre de dominio en disputa, debe darse por cumplido este primer requisito a efectos del artículo 2 del Reglamento

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

El artículo 2 del Reglamento requiere la demostración de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Habida cuenta que el procedimiento que regula el Reglamento facilita una sola ronda de presentación de alegaciones y pruebas se entiende que, residiendo en el demandante la carga de la prueba, corresponderá al demandado la aportación de pruebas adicionales cuando el demandante presente *prima facie* pruebas que apoyen una ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado. En este sentido la [Sinopsis OMPI 3.0](#), sección 2.11: “[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio”.

Del expediente, el Experto acepta la inexistencia de derechos o intereses legítimos *prima facie* en base a la falta de licencia o autorización de uso de la marca o de registro como nombre de dominio. Asimismo, se acepta que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Y finalmente, la dirección del nombre de dominio en disputa a un sitio web que alberga enlaces de buscadores/comparadores de empresas aseguradoras que ofrecen servicios que compiten con la Demandante, no puede ser considerado como una oferta de bienes y servicios de buena fe o un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio. Antes al contrario, se trata de un uso que supone un aprovechamiento indebido de la marca AXA de manera desleal frente a la Demandante en particular y los usuarios de Internet en general y, por ello, no legítimo.

Con todo, el Experto quiere subrayar como la íntegra reproducción de la marca AXA en el nombre de dominio en disputa hará pensar al usuario de Internet que será dirigido a un sitio oficial o cuanto menos patrocinado por la Demandante y por ello existe un riesgo implícito de asociación. Particularmente, tomando en cuenta la coincidencia del nombre de dominio en disputa con la denominación social de otra empresa del grupo de la Demandante y su propio nombre de dominio. Sin embargo, dicha relación o autorización ha sido negada por la Demandante, por lo que existe un riesgo evidente de asociación o de suplantación. En este sentido la [Sinopsis 3.0](#) de la OMPI sección 2.5.1. Ver *Google LLC c. Javier Cruz Fernandez*, Caso OMPI No. [DES2021-0042](#).

Por cuanto antecede el Experto da por cumplido con este segundo requisito.

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

Conforme establece el Reglamento la Demandada debe probar, de forma alternativa, que el registro o el uso del nombre de dominio fue de mala fe.

Pues bien, el examen de este requisito debe partir de los siguientes antecedentes: el valor de marca renombrada de AXA, la adición del término “partners” al nombre de dominio haciéndolo coincidir con la denominación de una empresa del grupo de la Demandante y, el uso posterior al registro con su direccionamiento en última instancia a un sitio web con buscadores de seguros en directa competencia con la Demandante. Siendo así hacemos notar como uno de los factores que determinan calificar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe es el conocimiento previo de la marca al momento del registro. En conjunto y sobre el principio de valoración de la prueba denominado “balanza de probabilidades” es razonable concluir que, en base a las circunstancias descritas, el Demandado conocía o debía conocer la marca AXA al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Ver *Groupe Adeo c. David Marrero Trujillo*, Caso OMPI No. [DES2021-0021](#).

En todo caso, el Experto tiene en cuenta el artículo 2 del Reglamento cuando dice: “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de

Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”. La existencia de enlaces patrocinados a potenciales competidores de la Demandante en el sitio web al que redirige el nombre de dominio suponen una práctica contraria al espíritu del Reglamento pues supone que el registro tuvo como propósito la Demandante y su marca así como la obtención de algún tipo de ventaja, todo ello en base al reconocimiento o fama de la marca AXA ante los consumidores que servía de cebo para captarlos de forma ilegítima.

En estas circunstancias el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe y, por tanto, queda cumplido el tercer requisito del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

*/Manuel Moreno-Torres/*

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 12 de noviembre de 2022