

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Solunion Seguros, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. c.
jeynner escorcia
Caso No. D2022-2887

1. Las Partes

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

El Demandado es Jeynner Escorcia, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <solunioncolombia.com>.

El Agente Registrador del citado nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de agosto de 2022. El 5 de agosto de 2022 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de agosto de 2022, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 8 de agosto de 2022, suministrando información sobre el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Centro también solicitó aclaración en relación con el lenguaje del procedimiento. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 10 de agosto de 2022 y solicitó que el español fuese el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de agosto de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de septiembre 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 7 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de septiembre de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

3.1 Idioma del Procedimiento

La Demanda fue presentada en español. El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento administrativo debe ser el del acuerdo de registro, a menos que las Partes acuerden lo contrario, y con sujeción a las facultades del Experto para tomar una determinación sobre esta cuestión, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.

El 10 de agosto de 2022, la Demandante solicitó que el procedimiento fuera sustanciado en español. Sin embargo, debido a que el Demandado no presentó un escrito de Contestación y no se pronunció sobre la solicitud de la Demandante, no existe acuerdo entre las Partes para cambiar el idioma del procedimiento.

El Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en español e inglés.

Aunque no hay un acuerdo entre las Partes, el Experto nota que el Demandado declaró tener su domicilio en Colombia, en donde el idioma oficial es el español y, la Demandante probó que el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa desplegaba contenido en español, razón por la cual es dable inferir que el Demandado tiene conocimiento del idioma español y que puede comunicarse en éste.

Por lo tanto, el Experto establece que el Idioma del Procedimiento será el español. Ello, con objeto de preservar el espíritu de la Política, que es el de proporcionar un procedimiento ágil, expedito y de bajo costo para la resolución de conflictos.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa española que opera en el sector de los seguros de crédito y de caución, con más de 50 oficinas alrededor del mundo, incluidas 4 en Colombia.

La Demandante tiene diversos registros de marca entre los cuales destacan los siguientes:

Marca	No. de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro
SOLUNION	010611366	Unión Europea	29 de junio de 2012
SOLUNION	12103330	Colombia	25 de noviembre de 2013
SOLUNION	1646057	Registro Internacional	15 de noviembre de 2021
SOLUNION	4147345	España	24 de junio de 2022

La Demandante tuvo un cambio de nombre de denominación en 2017 y pasó de ser Solunion Seguros De Crédito, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., a ser Solunion Seguros, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

A su vez, la Demandante es titular de los nombres de dominio <solunion.com>, <solunion.es>, <solunion.cl>, <solunion.mx>, <solunion.com.ar> y <solunion.co>, los cuales fueron registrados antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, es decir, el 11 de septiembre de 2021. Las pruebas presentadas por la Demandante y no refutadas por el Demandado demuestran que el nombre de dominio en disputa resolvía en un sitio web que ofrecía servicios de crédito similares a aquellos ofrecidos por la Demandante. No obstante, en el momento de emisión de esta decisión, el nombre de dominio en disputa estaba inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante ha manifestado lo siguiente:

Que la Demandante es una reputada empresa española que opera en el sector de los seguros de crédito y de caución.

Que en 2010 sus accionistas, Mapfre y Euler Hermes (Allianz Trade), firmaron un acuerdo de intenciones para ofrecer servicios de seguro de crédito y caución en España y Latinoamérica, que dicha alianza se formalizó en mayo de 2012 y que en 2013 comenzaron a operar.

I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que el nombre de dominio en disputa contiene el topónimo “Colombia”, país en donde la Demandante es líder del sector de seguros de crédito.

Que en Colombia empezó a operar en enero de 2014 y que cuenta con oficinas en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali.

Que es titular de diversos registros para la marca SOLUNION en distintas jurisdicciones, entre ellas España y Colombia.

Que es propietaria de diversos nombres de dominio que incluyen la marca registrada SOLUNION.

Que la marca SOLUNION está debidamente protegida y que las leyes española y colombiana prohíben a terceros el uso de la misma en redes de comunicación telemática, como lo es en el caso de un nombre de dominio.

Que la Demandante tiene derechos sobre la marca SOLUNION desde antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca SOLUNION, con excepción del topónimo “Colombia”, pero que el elemento distintivo es SOLUNION.

Que el nombre de dominio en disputa es confundible con los nombres de dominio propiedad de la Demandante.

Que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca registrada SOLUNION, por lo que se podrá considerar que es idéntico o confusamente similar a ésta.

Que la adición de vocablos genéricos no destruye la identidad o confundibilidad con la marca anterior.

Que especialmente la adición del topónimo “Colombia” es confundible, puesto que es un país en donde la Demandante opera.

II. Derechos o intereses legítimos

Que no existe otro operador bajo el nombre SOLUNION, por lo que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Que el Demandado debió ser conocedor de la existencia de las marcas registradas y nombres de dominio anteriores, propiedad de la Demandante.

Que es improbable que el Demandado pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Que los resultados de las búsquedas que arrojan las bases de datos mundiales en relación con la marca SOLUNION únicamente hacen referencia a la Demandante.

Que la Demandante envió al Demandado dos requerimientos para que cesara el uso de la marca SOLUNION, pero que el Demandado no dio contestación, por lo que se puede presumir que el Demandado no puede invocar ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

III. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Que el Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, pues era consciente de que se estaba apropiando de una denominación que identifica a la Demandante y a su actividad comercial.

Que el registro de un nombre de dominio en disputa equivalente a una marca renombrada es constitutivo de mala fe.

Que la marca registrada no coincide con una expresión preexistente, sino que es una marca inventada, con alta distintividad.

Que es evidente que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con la intención de hacer creer a los usuarios de Internet que se trata de la Demandante, situación que evidencia mala fe.

Que el Demandado solicitó el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web en el que ofrecía servicios de crédito creando la posibilidad de que existiera confusión con la marca de la Demandante, pues incluso usaba el color morado, el cual es distintivo de la Demandante.

Que, aunque a la fecha el sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa ha sido dado de baja, diversos grupos de expertos han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe.

Que escoger un nombre de dominio que reproduce íntegramente una marca renombrada, así como contenido relativo a la Demandante, puede hacer pensar a los usuarios que se trata de la Demandante y los servicios que ésta presta, por lo que el Demandado ha actuado de mala fe intentando obtener un aprovechamiento indebido de la reputación de la Demandante.

Que ha quedado demostrado que el Demandado ha intentado suplantar la identidad de la Demandante y ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa para obtener un lucro económico de la confusión y asociación causada.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
- (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento el Demandado no presentó una Contestación formal a la Demanda presentada por la Demandante de conformidad con los artículos 5(e) y 14 del Reglamento, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Demandante que considere como razonables, de acuerdo con los artículos 16(a) y 16(c) del Reglamento (véase *Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha acreditado que es la titular de diversos registros que amparan la marca SOLUNION en distintas jurisdicciones como Colombia, donde el Demandado declaró tener su domicilio.

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca SOLUNION porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el topónimo “Colombia” no evita la similitud confusa con la marca SOLUNION de la Demandante puesto que ésta es ampliamente reconocible en el nombre de dominio en disputa (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas*, Caso OMPI No. [D2007-0768](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash*, Caso OMPI No. [D2000-0076](#); *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. [D2000-0553](#); y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours*, Caso OMPI No. [D2004-0388](#)).

La presencia del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#); y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que un demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

- (i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- (ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
- (iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en

cuestión con ánimo de lucro.

La denominación “Solunion” no tiene significado en el idioma español. De acuerdo con las afirmaciones de la Demandante, no controvertidas por el Demandado, este término fue acuñado por la Demandante. La marca registrada SOLUNION distingue a los servicios de la Demandante e indica el origen empresarial de dichos servicios. Por tanto, no hay posibilidad de que el Demandado haya sido conocido por el nombre de dominio en disputa.

La Demandante ha argumentado que no existe otro operador en su industria que use la marca SOLUNION, por lo que el Demandado debió conocer a la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha desvirtuado esta afirmación.

De acuerdo con las pruebas aportadas por la Demandante y tomando en consideración el contenido del sitio web al que resolvía el nombre de dominio en disputa, se deduce que el Demandado conocía a la Demandante, sus actividades y su marca SOLUNION cuando registró el nombre de dominio en disputa, ya que hacía alusión directamente a ella, puesto que ha creado una página de entrada (“*landing page*”) del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa para hacer parecer que se trataba de un sitio de la Demandante, en donde se declaraba que “somos una entidad corporativa de crédito directo de libre inversión, pionera en desarrollar productos y servicios [...]”

Esta conducta conforma una confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado (ver *Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2013-0279](#): “The disputed domain name is clearly used to create an incorrect association with the Complainant to mislead Internet users in order to benefit from the Complainant’s trademark. Such activity, which may also be against respective laws, is in itself evidence of the Respondent’s illegitimate interests”).

La suplantación de la identidad de la Demandante que ha llevado a cabo el Demandado, y la consiguiente confusión por asociación que resulta de dicha conducta no puede considerarse como un uso legítimo, no comercial o leal y, por ello, no puede conferir al Demandado ningún derecho o interés legítimo en el presente caso (ver la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Seminole Tribe of Florida, d / b / a Seminole Gaming c. Privacy Protect, LLC / Ibro King, Akara Inc*, Caso OMPI No. [D2018-1692](#); *Allianz SE c. Paul Umeadi, Softcode Microsystems*, Caso OMPI No. [D2019-1407](#); *SVB Financial Group c. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Citizen Global Cargo*, Caso OMPI No. [D2018-0398](#); y *Haas Food Equipment GmbH c. Usman ABD, Usmandel*, Caso OMPI No. [D2015-0285](#)).

Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;

(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

La Demandante ha acreditado que es la titular de diversos registros que amparan la marca SOLUNION en distintas jurisdicciones tales como España y Colombia, siendo que en esta última el Demandado ha declarado tener su domicilio.

El hecho de que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa que incorpora en su totalidad la marca SOLUNION, la cual consiste en una denominación arbitraria que no corresponde a una palabra del diccionario, más el topónimo “Colombia” que hace alusión directa a uno de los países en donde la Demandante presta sus servicios, sugiere que el Demandado conocía a la Demandante, sus marcas y sus servicios cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Demandante y su negocio (ver *Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh*, Caso OMPI No. [D2001-0763](#); *ALSTOM c. Domain Investments LLC*, Caso OMPI No. [D2008-0287](#); y *Nutricia International BV c. Eric Starling*, Caso OMPI No. [D2015-0773](#)).

Asimismo, con base en las pruebas presentadas por la Demandante y no refutadas por el Demandado, este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, creando un riesgo de confusión por asociación con la marca SOLUNION en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de dicho sitio web. Lo anterior constituye uso de mala fe, de acuerdo con el párrafo 4(b)(iv) de la Política (ver sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), ver también *SwissCare Europe c. michael click, Active OutDoors LLC*, Caso OMPI No. [D2022-1496](#): “This Panel considers that, in appropriate circumstances, a failure to pass the impersonation test may properly lead to a finding of registration and use in bad faith because of the fact that, at its heart, such a domain name has been selected and used with the intention of unfairly deceiving Internet users, notably those who are (actual or potential) consumers of the trademark owner.”; *Express Scripts, Inc. c. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Caso OMPI No. [D2007-0267](#); *Owens Corning c. NA*, Caso OMPI No. [D2007-1143](#); *Etihad Airways c. Domain Admin, Whois Privacy Corp*, Caso OMPI No. [D2018-1367](#); y *201 Folsom Option JV, L.P. y 201 Folsom Acquisition, L.P. c. John Kirkpatrick*, Caso OMPI No. [D2014-1359](#)).

Por otro lado, actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, por lo que el Experto pasa al análisis de la alegación de la Demandante sobre una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa.

Conforme a la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva.

El nombre de dominio en disputa está actualmente inactivo. Sin embargo, los siguientes hechos son relevantes para el análisis de tenencia pasiva, conforme a la doctrina establecida en *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#):

- Las marca SOLUNION de la Demandante ha sido acuñada por ésta y goza de un alto nivel de distintividad, debido a su presencia en diversas jurisdicciones, incluyéndose a Colombia, donde el Demandado ha declarado tener su domicilio.
- El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca SOLUNION.
- La marca SOLUNION se asocia directa y particularmente con la Demandante y sus servicios.
- Cuando el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa tenía conocimiento de la Demandante y su marca y por lo tanto lo adquirió de mala fe.

-El Demandado no ha explicado por qué eligió registrar el nombre de dominio en disputa que incorpora a la marca SOLUNION, para hacerlo resolver a un sitio web en el que se desplegaba la marca SOLUNION y se suplantaba la identidad de la Demandante.

Tomando en cuenta lo anterior, no es posible concebir un uso activo real o previsto del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado que no sea ilegítimo y de mala fe de conformidad con lo establecido en la Política (ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, *supra* y *CBS Broadcasting Inc. v. Dennis Toeppen*, Caso OMPI No. [D2000-0400](#)).

Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <solunioncolombia.com> sea transferido a la Demandante.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 5 de octubre de 2022