

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

AXA SA c. Jonathan Romero

Caso No. D2023-0802

1. Las Partes

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

El Demandado es Jonathan Romero, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Wix.com Ltd.

3. Iter Procedimental

La Demanda en inglés se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de febrero de 2023. El 23 de febrero de 2023 el Centro envió a Wix.com Ltd. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de marzo de 2023 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 administrativo, técnico y de facturación.

El Centro envió una comunicación a las Partes el 8 de marzo de 2023 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una Demanda traducida al español el 8 de marzo de 2023.

El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 10 de marzo de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de marzo de 2023. 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 31 de marzo de 2023. El Centro otorgó al Demandado un período adicional de cinco días (hasta el 8 de abril de 2023) para indicar si deseaba participar en este procedimiento, debido a que la Demanda no se había enviado a una dirección de correo electrónico informada por el Registrador.

El Centro nombró a Ada L. Redondo Aguilera como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de abril de 2023. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es Axa S.A., una compañía de seguros multinacional constituida en Francia con sede en París y cuyo giro principal de negocios consiste en la prestación de servicios de gestión de seguros, administración de inversiones y otros servicios financieros.

La Demandante tiene antecedentes sólidos y estables y sus raíces se remontan al siglo XVIII. Después de una sucesión de fusiones, adquisiciones y cambios de nombre que involucraron a algunas de las compañías de seguros más grandes del mundo, se introdujo el nombre comercial AXA en 1985.

La Demandante cuenta con 110,447 empleados alrededor del mundo y es uno de los líderes mundiales en seguros, ahorro y gestión de activos y atiende a 95 millones de clientes.

La Demandante por sus numerosas actividades en tres grandes líneas de negocio: seguros de daños, propiedad y accidentes, seguros de vida y ahorro, y gestión de activos, propuesto tanto para personas físicas como para empresas. El grupo está presente en 50 países y opera en regiones geográficas y mercados diversificados, en particular en Europa, África, América del Norte y Asia-Pacífico.

Actualmente, AXA SA es la empresa "holding" del Grupo AXA.

La Demandante es titular *inter alia* de las siguientes marcas:

- Marca internacional AXA n°490030 registrada el 5 de diciembre de 1984 en las clases 35, 36 y 39, debidamente renovada y que designa entre otros a Argelia, Austria, Bosnia, Croacia, Egipto, España, Hungría, Italia, Marruecos, Mónaco, Portugal, República Popular Democrática de Corea, Rumanía, Federación Rusa, Sudán, Ucrania, Viet Nam, Benelux y Suiza.
- Marca internacional AXA (+diseño) número 1519781 registrada el 29 de mayo de 2019 en las clases 35, 36, 37, 39, 44 y 45, y designando a los siguientes jurisdicciones: Australia, Colombia, Unión Europea, Japón, México, Noruega, Filipinas, Singapur, Tailandia, Türkiye, Estados Unidos de América, China, Argelia, Marruecos, Federación Rusa y Ucrania
- Marca de la Unión Europea AXA (+diseño) número 373894 registrada el 28 de agosto de 1996 en las clases 35 y 36, y debidamente renovada.
- Marca de la Unión Europea AXA número 008772766 registrada el 21 de diciembre del año 2009 en las clases 35 y 36, y se encuentra debidamente renovada.
- Marca francesa AXA número 1 270658 registrada el 10 de enero de 1984, la misma se encuentra debidamente renovada.

La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio, que reproducen de manera idéntica las marcas AXA:

- <axa.com> registrado el 23 de octubre de 1995.
- <axa.fr> registrado el 20 de mayo de 1996.
- <axa.net> registrado el 01 de noviembre de 1997.
- <axa.info> registrado el 30 de julio de 2001.

La Demandante opera su sitio web oficial bajo el nombre de dominio: “www.axa.com”.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de octubre de 2022.

El nombre de dominio en disputa no está operado y conduce a la página del Registrador del nombre de dominio en disputa que incluye la leyenda “Looks Like This Domain Isn't Connected To A Website Yet!” (¡Parece que este dominio no está conectado a un sitio aún!).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca comercial AXA. Además, la Demandante arguye que el Demandado no tiene derechos ni los intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa y, finalmente, que el Demandado registró y está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe. La Demandante requirió que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Discusión y Hallazgos

A. Identidad o Similitud Confusa

La Experta resuelve que la Demandante en el presente caso presentó pruebas fehacientes con las que acreditó que es el legítima titular de la marca AXA en varias jurisdicciones (tal y como fue expuesto anteriormente en la presente resolución). Como se indica en 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](#)”), sección 1.2.1: “Cuando la demandante posee una marca comercial o una marca de servicio registrada a nivel nacional o regional, esta *prima facie* cumple con el umbral del requisito de tener derechos de marca registrada a efectos de legitimación para presentar un caso de la UDRP.”

En cuanto a la similitud confusa, para establecer la prueba de esta, los grupos expertos generalmente hacen una comparación lado a lado entre la marca y el nombre de dominio en disputa, con el objeto de establecer si la marca comercial de la demandante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa.

En conclusión, la Experta resuelve que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, debido a que el nombre de dominio en disputa incluye la marca AXA de la Demandante en su totalidad. Como se indica en la sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#): “[...] en los casos en los que un nombre de dominio incorpore la totalidad de una marca registrada, o al menos una característica dominante de la marca relevante sea reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca para fines de la posición de la UDRP.” Adicionalmente, en el presente caso, el dominio de nivel superior genérico “.com” no es suficiente para evitar la similitud confusa que existe entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa del demandado. Ver sección 1.11.1 de [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Experta resuelve que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca AXA propiedad de la Demandante y por consiguiente se tiene por cumplido lo establecido en párrafo 4(a)(i) de la Política, por parte de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, un demandado puede establecer derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio en disputa al demostrar cualquiera de los siguientes:

- (i) antes de recibir cualquier notificación sobre la disputa, el uso por parte del demandado o los preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe; o
- (ii) el Demandado ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio, incluso si no ha adquirido derechos de marca comercial o marca de servicio; o
- (iii) El Demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o justo del nombre de dominio, sin intención de obtener ganancias comerciales, desviar engañosamente a los consumidores o empañar la marca comercial o de servicio en cuestión.

Si bien la Política aborda las formas en las que un demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio en disputa, está bien establecido que, como se menciona en la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), se requiere que el Demandante pruebe y por consiguiente establezca un caso *prima facie* en el que se indique que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Una vez que se presenta dicho caso *prima facie*, la carga de la prueba pasa al Demandado. En tal virtud será el Demandado quien deberá defender su posición, presentar alegatos y/o pruebas relevantes que demuestren los derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

En el presente caso la Demandante sostiene que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa o cualquier marca comercial relacionada. La Demandante también afirma que no ha autorizado al Demandado a usar la marca comercial de ninguna manera y que el Demandado tampoco tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa con base en el uso anterior de la Demandante de su marca AXA.

La Demandante argumenta que el Demandado no está afiliado o relacionado con la Demandante de ninguna manera, ni tiene licencia ni autorización para usar la marca AXA que se relacione con un sitio web, un nombre de dominio o para ningún otro propósito. En el presente caso, el nombre de dominio en disputa no resuelve a ningún contenido activo. Por lo tanto, el Demandado no está utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con ningún uso legítimo no comercial o justo sin la intención de obtener ganancias comerciales. Tampoco se le conoce por el nombre de dominio en disputa y no ha adquirido ningún derecho de la marca comercial o marca de servicio de ese nombre o marca. La Demandante sostiene además que el Demandado no está usando el nombre de dominio en disputa con contenidos que brinden oferta de bienes o servicios de buena fe a los usuarios de Internet.

De hecho, el nombre de dominio en disputa no está operando y únicamente conduce a una página del registrador que incluye la leyenda "Looks Like This Domain Isn't Connected To A Website Yet!" (¡Parece que este dominio no está conectado a un sitio aún!).

En el presente caso, la Experta concluye que la Demandante ha establecido un caso *prima facie* donde el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Al no presentar ante el Centro una respuesta ni pruebas fehacientes, el Demandado no ha demostrado ningún derecho ni interés legítimo en el nombre de dominio en disputa según el párrafo 4(c) de la Política. No hay indicios, ante la Experta, de ninguna actividad potencialmente legítima que se relacione con el nombre de dominio en disputa que podría dar lugar a derechos o intereses legítimos del Demandado, respecto al nombre de dominio en disputa.

Por las razones anteriormente expuestas, la Experta determina que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa y, por lo tanto, se cumplen los requisitos del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registrado y Utilizado de Mala Fe

Para que prevalezca dentro de la Política, la Demandante debe demostrar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se está utilizando de mala fe.

La marca comercial AXA de la Demandante es bien conocida en el tema relacionado con los servicios de seguros de la Demandante alrededor del mundo. Por lo tanto, la Experta en este caso está convencida de que el Demandado debe haber tenido conocimiento de la marca AXA cuando registró el nombre de dominio en disputa, principalmente porque en el nombre de dominio en disputa se combinó la marca AXA con la palabra seguros (que es uno de los servicios principales que presta la Demandante). Asimismo, la misma marca AXA ha sido reconocida como marca distintiva mundialmente en otros previos casos, por ejemplo en *AXA SA c. Frank Van*, Caso OMPI [D2014-0863](#) con respecto al nombre de dominio <axacorporatetrust.com> el Grupo de Expertos sostuvo que: “En el presente caso, el registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado está a la vista de las siguientes circunstancias: (i) la marca notoriamente conocida de la demandante, que sí es distintiva ya que no tiene un significado particular, se encuentra íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa, sin que las adiciones que se hayan realizado sean suficientes para evitar la probabilidad de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la demandante.”

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Experta resuelve que el registro de nombre de dominio en disputa por parte del Demandado fue intencional y de mala fe con conocimiento previo de la marca del demandante AXA.

En el presente caso, la Experta también determina que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de mala fe por parte del Demandado, debido al hecho de que el nombre de dominio en disputa no incluye ningún contenido y conduce a la página del Registrador de nombres de dominio Wix. La tenencia pasiva puede considerarse, en determinadas circunstancias, como utilizada de mala fe (ver sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Sobre este punto, en *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso de la OMPI No. [D2000-0003](#), el Grupo de Expertos sostuvo que: “La importancia de la distinción es que el concepto de un nombre de dominio “usado de mala fe” no está limitado a la acción positiva, ya que la inacción está dentro del concepto de mala fe. Es decir que es posible, en determinadas circunstancias, que la inactividad del Demandado equivalga a un uso de mala fe del nombre de dominio. (...) De esa cuenta, al considerar si la tenencia pasiva de un nombre de dominio, luego de un registro de éste de mala fe, cumple con los requisitos del inciso 4(a)(iii), el Experto Administrativo debe prestar atención a todas las circunstancias de la conducta del Demandado. Se puede obtener una reparación bajo la Política Uniforme únicamente si esas circunstancias muestran que la tenencia pasiva del Demandado equivale a actuar de mala fe.”

Bajo las circunstancias del presente caso, la Experta resuelve que el Demandado está usando de mala fe el nombre de dominio en disputa, debido a que se dan las siguientes razones: (a) la marca registrada de la Demandante tiene una reputación sólida y es ampliamente conocida, como se evidencia en el presente caso; (b) el Demandado no está legítimamente interesado en utilizar activamente el nombre de dominio en disputa de buena fe, y no publicó contenido alguno y el nombre de dominio en disputa dirige al sitio web del Registrador; (c) el Demandado no presentó ningún argumento o prueba para demostrar la buena fe en el registro y uso del nombre en disputa en el presente caso; (d) previamente el Demandado no dio respuesta alguna a los tres requerimientos formales enviados por la Demandante para que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, en el presente caso queda claro que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y está siendo utilizado de mala fe por el Demandado sin ningún derecho o interés legítimo.

Por lo tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo utilizado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones anteriormente expuestas y de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 de las Reglas, la Experta ordena que nombre de dominio en disputa <axasegurossas.com> sea transferido al Demandante.

/Ada L. Redondo Aguilera/

Ada L. Redondo Aguilera

Experta Única

Fecha: 3 de mayo del 2023