

DECISIÓN DEL EXPERTO

Aura Seguros S.A. c. Maxgar2007 S.L.U.
Caso No. DES2024-0017

1. Las Partes

La Demandante es Aura Seguros S.A., España, representada internamente.

La Demandada es Maxgar2007 S.L.U., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de mayo de 2024. El 6 de mayo de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, Red.es envió al Centro, mediante correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es quien 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") (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 21 de mayo de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de junio de 2024. La Demandada remitió un correo electrónico al Centro el mismo día 10 de junio de 2024 en Contestación a la Demanda.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 13 de junio de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una compañía aseguradora que opera en España desde hace 75 años, desde 1946, cuando se adscribió como sociedad en el Registro Mercantil de Lérida, bajo el nombre de AURA, S.A., recibiendo autorización para operar como compañía de seguros de decesos por parte la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La Demandante opera bajo la marca coincidente con su denominación social AURA SEGUROS, y comercializa principalmente seguros de decesos y de salud. La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha consultado la página web de la Demandante “www.auraseguros.com”.

La Demandante es titular de la Marca Española No. 3520158, AURASEGUROS, mixta, registrada el 19 de noviembre de 2014, en la clase 36.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <auraseguros.com> (registrado el 12 de noviembre de 1999), que alberga su página web corporativa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 31 de agosto de 2021 y se encuentra ligado a una página aparcada de Nominalia, que oferta los servicios de esta empresa para adquirir o recuperar el nombre de dominio en disputa, así como para buscar y registrar otros nombres de dominio diferentes.

Con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, la Demandada era una empresa que operaba en el sector asegurador como correduría de seguros, si bien formalizó, el 31 de diciembre de 2020, un contrato mercantil de venta de su cartera de clientes en favor de la empresa Martaga Correduría de Seguros S.L. (“Martaga”), y modificó su objeto social, el 6 de abril de 2021, que desde entonces se circunscribe al sector inmobiliario, no incluyendo actividades relativas al sector asegurador¹.

El 8 de junio de 2021, la Demandada remitió requerimiento de resolución del mencionado contrato de transferencia de cartera de clientes a Martaga, e instó la resolución judicial por incumplimiento del mencionado contrato, y esta empresa (Martaga) reconvino, instando, a su vez, la resolución por incumplimiento, en Procedimiento ordinario 381/2022-3ª ante el Juzgado de Primera Instancia nº 53 de Barcelona, que se resolvió por Sentencia No. 119/2024 de fecha 28 de marzo de 2024. Este fallo resolvió a favor de la empresa Martaga, condenando a la Demandada a la devolución de cierta cantidad que le había sido abonada a la Demandada como parte de precio, en función de una penalización convenida por las partes en el referido contrato, así como al abono de las costas.

Con arreglo a lo alegado por la Demandada, la mencionada Sentencia No. 119/2024 de fecha 28 de marzo de 2024, no es firme, sino que se encuentra recurrida en apelación ante la jurisdicción competente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que concurren en el presente caso los requisitos cumulativos exigidos por el Reglamento para la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

En particular, entiende la Demandante que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su denominación social, a su marca y su nombre de dominio, generando un riesgo de confusión reforzado por la notoriedad de la Demandante dentro del sector asegurador español. El ranking de compañías españolas de seguros de decesos de 2023 posiciona a la Demandante como número 14 a nivel nacional.

¹El objeto social de la Demandante se circunscribe a “la promoción inmobiliaria de edificaciones: compra o venta de edificaciones totales y parciales en nombre y por cuenta propia, construidas directamente o por medio de terceros, todo ello con el fin de venderlos. Alquiler de viviendas y locales. Servicios contables: La prestación a empresas y organismos de los servicios de contabilidad, teneduría de libros, censura de cuentas, materia fiscal, económica y de otros servicios independientes de asesoría fiscal y contable.”

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, no se encuentra autorizada para usar la marca de la Demandante, no ostenta ningún derecho sobre la denominación “aura seguros”, ni su objeto social está relacionado con la actividad aseguradora.

La Demandada procedió al registro y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, con la finalidad de perturbar la actividad y negocio de la Demandante. Existe una enemistad manifiesta entre las Partes, derivada del acuerdo de transferencia de la cartera de clientes de la Demandada y el posterior conflicto judicial entre la Demandada y Martaga. La Demandante no fue parte en este contrato de transferencia de cartera, ni ha sido parte en el procedimiento judicial, pero se encuentra relacionada con la empresa Martaga, por relaciones familiares entre sus socios y tener áreas de gestión comunes, y la Demandada, en sus comunicaciones con Martaga, previas al mencionado procedimiento judicial, ha acusado a la Demandante de haberse inmiscuido en la dirección de Martaga, y de haber utilizado la cartera de clientes transferida para promocionar productos de la Demandante.

Iniciado el referido conflicto judicial, la Demandada procedió al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe, con conocimiento de la marca AURA SEGUROS de la Demandante, y se ha negado a transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante. El nombre de dominio en disputa es objeto de tenencia pasiva y no puede ser utilizado por la Demandada ya que su objeto social es ajeno al sector asegurador. Esta circunstancia sustenta la intención fraudulenta y meramente especulativa de la Demandada, con el propósito desleal de perturbar la actividad o negocio de la Demandante y, en su caso, transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante por un precio superior al de su registro.

B. Demandada

La Demandada remitió un correo electrónico al Centro, en Contestación a la Demanda, señalando que: “[...] Como indica la parte demandante es un proceso judicializado y hasta que se no se resuelva en firme, entendemos que no cabe pronunciamiento, el dominio, después de más de 70 años libre, como indican ellos mismos en su escrito, no se le está haciendo uso, esta “aparcado” según sus propias palabras, con lo que no está ocasionando ningún perjuicio, el interés legítimo de la compra forma parte de la estrategia legal de Maxgar2007, tan pronto tengamos resolución en firme se procederá a su devolución, si la demandada cumple con sus obligaciones legales.”

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

A. Cuestión Preliminar: Procedimiento Judicial instado por la Demandada ante la Jurisdicción Española

La Demandada ha alegado que hasta que no se resuelva en firme el procedimiento judicial instado por la misma contra la empresa Martaga, no cabe pronunciamiento sobre este caso por parte de la Experta. Se refiere al Procedimiento Judicial Ordinario 381/2022-3ª, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia No. 53 de Barcelona, resuelto en primera instancia por Sentencia No. 119/2024, de fecha 28 de marzo de 2024.

La Experta considera que tal afirmación carece de fundamento, tanto por la diferente naturaleza del procedimiento del Reglamento que nos ocupa y su total independencia respecto a otros procedimientos judiciales o arbitrales. En este sentido, el Reglamento en su artículo 1 señala que “se aplicará a todos los conflictos de titularidad que se susciten en relación con el registro de nombres de dominio bajo “.es” sin

perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar.” Asimismo, el artículo 11.a) del Reglamento establece que “[l]a sustanciación del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos regulado en el Reglamento no impedirá a las Partes acudir en cualquier momento del mismo a la jurisdicción competente en relación con la misma controversia. En tal caso, el Experto estará facultado para decidir si suspende, o termina el procedimiento sin emitir resolución o continúa el mismo hasta emitir su resolución.” Asimismo, la Experta nota la falta de coincidencia subjetiva (sin perjuicio de que como señala la Demanda, la Demandante se encuentra relacionada con la empresa Martaga) y objetiva del procedimiento judicial al que se refiere la Demandada y el presente procedimiento, así como la diferente naturaleza de ambas disputas.

El procedimiento en base al Reglamento es un procedimiento especial, (i) específicamente diseñado con un ámbito global, distinto del ámbito territorial judicial; (ii) es un procedimiento con un ámbito objetivo limitado, que se encuentra circunscrito a los supuestos de ciberocupación, es decir, al registro o uso abusivo de nombres de dominio; y (iii) es un procedimiento que subsiste con independencia de cualquier procedimiento judicial, preservando el derecho de las partes de poder acudir a la vía judicial en cualquier momento anterior, durante o después del procedimiento del Reglamento.

El Reglamento otorga al Experto la opción de poder, a su juicio, cuando así lo estime pertinente, suspender, terminar o continuar el procedimiento del Reglamento, cuando el nombre de dominio en disputa sea también objeto de otros procedimientos legales que se encuentren en tramitación. Véase en este sentido la sección 4.14 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta tiene, por tanto, potestad para decidir, en su caso, la suspensión o terminación del procedimiento administrativo que nos ocupa, cuando así lo estime pertinente, en base a las circunstancias del caso. Sin embargo, la Experta considera que no existen en este caso circunstancias que aconsejen la suspensión o terminación del procedimiento, que solo causaría una dilación injustificada y perniciosa para las Partes.

En especial, la Experta nota que no existe coincidencia subjetiva ni objetiva entre el presente procedimiento y el procedimiento judicial alegado por la Demandada para pedir la falta de pronunciamiento en este procedimiento, ya que la Demandante no es parte en el referido procedimiento judicial, ni el nombre de dominio en disputa es objeto del mismo. Se trata de un procedimiento judicial relativo principalmente al cumplimiento o incumplimiento de un contrato firmado entre la Demandada y una tercera empresa (Martaga), en el que la Demandante no ha sido parte, aunque esté relacionada con esta empresa por relaciones familiares y gestión de activos. Además, el referido contrato y la resolución del mismo se celebró y se instó, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, el 31 de diciembre de 2020 y el 8 junio de 2021, respectivamente, por lo que no parece que el nombre de dominio en disputa quede comprendido dentro del ámbito objetivo del referido procedimiento judicial.

La Experta nota, además, que la sentencia recaída en primera instancia en el referido procedimiento judicial menciona en su Fundamento de Derecho Octavo, que el contrato cuyo incumpliendo se reclama no hacía mención específica a la transferencia de nombres de dominio y de la gestión de correos electrónicos, ni tal transferencia pudiera, según la sentencia, considerarse comprendida en el compromiso genérico de facilitar asistencia en el traspaso de la cartera. No parece, por tanto, que, en ningún caso, el mencionado procedimiento y su resolución definitiva afecte de manera expresa a la resolución de la controversia bajo el Reglamento que siendo de una naturaleza distinta atañe al nombre de dominio en disputa².

En conclusión, la Experta considera, por lo expuesto, que no procede la suspensión o terminación de este procedimiento, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a cualquiera de las Partes de acudir a la vía judicial en cualquier momento y, en su caso, contra la decisión que se emita en el mismo.

² La Sentencia No. 119/2024 señala en su Fundamento de Derecho Octavo que: “En relación con la alegada negativa a ceder el dominio y la gestión de los correos electrónicos de la compradora [parece un error de redacción que debe ser entendido como “a la compradora” o “de la vendedora”], la compradora extrae dicha obligación de un compromiso genérico a facilitar asistencia en el traspaso de la cartera. Sin embargo, no existe prueba que se incluyera en dicho compromiso los concretos actos que indica la compradora.”

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

El artículo 2 del Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, así como las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de una marca española coincidente con su denominación social AURA SEGUROS, y la Experta ha comprobado la vigencia tanto de la denominación social, como de esta marca, por lo que la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

El primer elemento o requisito del Reglamento funciona como un requisito umbral o básico, de forma que basta que la marca u otro derecho previo (o un elemento principal de los mismos), sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa, para estimar cumplido este primer requisito.

El nombre de dominio en disputa incorpora de forma idéntica la marca y denominación social de la Demandante AURA SEGUROS, y el código de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. Luego la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca y denominación social de la Demandante a los efectos del Reglamento, estimando cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. Véanse en este sentido las secciones 1.7 y 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

C. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. De forma que correspondería a la Demandada demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Demandada no ha alegado ni acreditado ningún derecho o intereses legítimos en relación a la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, no ha alegado, por ejemplo, ser comúnmente conocida como “aura seguros”, ser titular de algún derecho de propiedad industrial sobre estos términos, ni haber realizado o encontrarse realizando preparativos serios para el uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos y/o servicios.

La Experta nota que la denominación social de la Demandada no guarda relación con el nombre “aura seguros” y que la Demandada no opera ya en el sector asegurador desde la modificación de su objeto social el 6 de abril de 2021, meses antes a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Además, la Demandada reconoce en su contestación que no se encuentra utilizando ni ha realizado ningún preparativo para el uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos y servicios, sino que su interés legítimo se circunscribe a su estrategia legal, y señala que “tan pronto tengamos resolución en firme se procederá a su devolución, si la demandada cumple con sus obligaciones legales”, (refiriéndose a la demandada en el procedimiento judicial por ella interpuesto, es decir, a la empresa Martaga).

La Experta nota, por tanto, que la única justificación alegada por la Demandada en este punto, no se refiere a sus posibles derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento, sino a la adquisición y tenencia pasiva del mismo, como mera medida de presión aparentemente para que una tercera empresa, relacionada con la Demandante, cumpla sus presuntas obligaciones en relación a un contrato mercantil que no guarda tampoco relación directa con el nombre de dominio en disputa.

La Experta considera que el registro de un nombre de dominio idéntico a la marca de un tercero (en este caso de la Demandante) como medida de presión para aparentemente buscar obtener una ventaja en una negociación en la que se dilucidan cuestiones económicas con una tercera empresa (aun cuando la misma

guarde cierta relación con el titular marcario), no puede ser calificado como derecho o interés legítimo bajo el Reglamento, sino que supone emplear el nombre de dominio en disputa para perturbar la actividad mercantil de la Demandante sin interés legítimo que justifique tal actuación, de forma coactiva. Por tanto, la Experta considera que la Demandada no ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante.

Adicionalmente, la Experta considera que, dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, sienta éste idéntico a la denominación social de la Demandante, a la marca con la que ésta opera en el mercado, y al segundo nivel del propio nombre de dominio que alberga la página corporativa de la Demandante, “www.auraseguros.com”, el nombre de dominio en disputa lleva implícito un alto riesgo de confusión y de asociación, ya que falsamente sugiere una relación con la Demandante.

Por tanto, en conclusión, todas estas circunstancias llevan a la Experta a considerar que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada no ha desvirtuado el caso prima facie presentado por la Demandante.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Con arreglo a lo analizado, todas las circunstancias del caso y la propia contestación de la Demandada, que reconoce que registró el nombre de dominio en disputa como parte de su estrategia, parece que como medida de presión en relación al cumplimiento de las obligaciones que la Demandada considera se derivan de un contrato mercantil celebrado con una empresa relacionada con la Demandante, la Experta considera que resulta reconocido por la Demandada que ésta tenía conocimiento de la Demandante y de su marca cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa llevando a cabo tal registro apuntando a la Demandante y a su marca, como medida de presión.

Tales circunstancias constituyen mala fe en el sentido del Reglamento, cuyas “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe” enunciadas en el Artículo 2, constituyen un numerus apertus o lista abierta ejemplificativa.

La Experta considera que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con el ánimo de perturbar la actividad de la Demandante, como medida de presión en relación a otro asunto con potencialidad de suponer un lucro económico para la Demandada, careciendo de derechos o intereses legítimos que justificaran el registro y uso del nombre de dominio idéntico a la marca y denominación social de la Demandante a los efectos del Reglamento.

En estas circunstancias, la falta de uso o tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no impide que tal conducta sea calificable como mala fe bajo el Reglamento. Véase la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y en la tenencia del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 28 de junio de 2024