

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Standard & Poor's Financial Services LLC c. Annie Parris  
Caso No. DES2014-0024

### **1. Las Partes**

La Demandante es Standard & Poor's Financial Services LLC con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América, representada por Durán-Correjter, España.

La Demandada es Annie Parris con domicilio en Drancy, Francia.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <standardandpoors.com.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1API.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de agosto de 2014. El 11 de agosto de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. 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 agosto de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de septiembre de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de septiembre de 2014.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 23 de septiembre de 2014, 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 la conocida agencia de calificación Standard and Poor's Financial Services LLC.

Standard and Poor's Financial Services LLC es titular registral de la marca comunitaria nº 706739 STANDARD & POOR'S, solicitada en 18 de diciembre de 1997 y concedida el 2 de junio de 1999 (clases 9, 16 y 36), invocando la prioridad de las marcas españolas nº 1675724 STANDARD & POOR'S (clase 16) y nº 1675725 STANDARD & POOR'S (clase 36); y de la marca española nº 2994840 STANDARD & POOR'S, solicitada el 26 de diciembre de 1991 y concedida el 24 de agosto de 2011 como fruto de la fusión de las marcas españolas nº 1675724 STANDARD & POOR'S (clase 16) y nº 1675725 STANDARD & POOR'S (clase 36). Las marcas de la Demandante se encuentran actualmente en vigor.

La marca STANDARD & POOR'S goza de notoriedad en el sector de los servicios financieros.

La Demandante es titular también del nombre de dominio <standardandpoors.com>.

La Demandada es Annie Parris. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa <standardandpoors.com.es> el 5 de junio de 2012, es decir, con posterioridad al registro de las marcas de la Demandante.

El Experto ha podido comprobar que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio en disputa <standardandpoors.com.es> conduce a un "parking de dominios" de la entidad Sedo con enlaces publicitarios y no muestra ningún contenido propio. En esta web se menciona que el nombre de dominio está en venta.

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

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

En su demanda la Demandante afirma:

Standard and Poor's Financial Services LLC es titular registral de la marca comunitaria nº 706739 STANDARD & POOR'S, solicitada en 18 de diciembre de 1997 y concedida el 2 de junio de 1999 (clases 9, 16 y 36), invocando la prioridad de las marcas españolas nº 1675724 STANDARD & POOR'S (clase 16) y nº 1675725 STANDARD & POOR'S (clase 36); y de la marca española nº 2994840 STANDARD & POOR'S, solicitada el 26 de diciembre de 1991 y concedida el 24 de agosto de 2011 como fruto de la fusión de las marcas españolas nº 1675724 STANDARD & POOR'S (clase 16) y nº 1675725 STANDARD & POOR'S (clase 36). Las marcas de la Demandante se encuentran actualmente en vigor.

Las marcas de la Demandante son, cuanto menos, notorias en el sector de los servicios financieros.

La Demandante es, además, titular del nombre de dominio <standardandpoors.com>.

Existe una total similitud entre el nombre de dominio registrado bajo el nombre de dominio correspondiente a España ("ccTLD") ".es" y las marcas de las que es titular la Demandante, pues el nombre de dominio incorpora prácticamente sin la más mínima variación los términos "Standard & Poor's" integrantes de las marcas de las que es titular la Demandante, generando confusión entre el público consumidor.

La Demandada no es conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ni se conoce que tenga ninguna vinculación con este término. Tampoco es titular la Demandada de ningún signo distintivo que incorpore los términos "Standard & Poor's".

Además, el nombre de dominio en disputa conduce a un "parking de dominios" y está a la venta.

Dada la notoriedad de la marca de la Demandante, no es, tampoco, creíble que la elección del nombre de dominio en disputa y su registro se deban a un acto casual ya que no se trata de un vocablo nuevo, ni de un término de fantasía, ni tiene ninguna vinculación con la registrante.

Todo ello indica la inexistencia de un interés legítimo de la Demandada.

El nombre de dominio se ha registrado de mala fe.

Todo parece indicar que la Demandada conocía la existencia de la marca renombrada y que el registro del nombre de dominio en disputa solo tiene como finalidad obtener un beneficio económico.

Así la Demandada no realiza un uso directo del nombre de dominio en disputa, pues en la propia página Web se señala que el nombre de dominio en disputa se encuentra alojado en el parking de dominios de la entidad Sedo, obteniendo la Demandada un beneficio económico por la visitas que recibe la página. Y estas visitas se deben, tan solo, a que el nombre de dominio en disputa consiste en una marca notoria puesto que la página Web en sí carece de contenidos propios.

También acredita la mala fe el hecho de que el nombre de dominio en disputa está a la venta, lo que es indicativo del carácter especulativo del registro, y el hecho de que la Demandada es titular de otros nombres de dominio que incorporan otras marcas notorias.

Todo ello acredita el carácter abusivo y especulativo del registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

La Demandante finaliza su Demanda solicitando que el nombre de dominio en disputa <standardandpoors.com.es> le sea transferido.

## **B. Demandada**

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Reglas aplicables**

El artículo 21 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES").

La Regulación referida al Reglamento, está inspirada en los principios de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés) por lo que existiendo ya una amplia doctrina consolidada y confirmada por las decisiones emitidas bajo el marco de la UDRP, parece razonable tomar en consideración dicha doctrina.

Así mismo, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho nacional español.

### **B. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada**

La Demanda ha sido notificada formalmente a la Demandada por correo electrónico y por servicio de mensajería. Pese al envío de estas comunicaciones, la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por la

Demandada no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, la Demandada ha sido emplazada correctamente y no ha contestado a la Demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada (ver *Deutsche Bank Ag v. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Movil, S.A. v Miguel Menéndez*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso* Caso OMPI No. D2002-1088; *Deutsche Telekom Ag v. Amario Díaz López*, Caso OMPI No. DES2008-0039 y *Germanwings GmbH v. Carlos Díaz de la Hoz*, Caso OMPI No. DES2010-0045).<sup>1</sup>

### **C. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.**

Tal y como se establece en el artículo 2 del Reglamento los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- 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 alegue poseer Derechos Previos; y
- 2) que la Demandada 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.

#### **C1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

La Demandante ha acreditado que es titular registral de diversas marcas españolas y comunitarias que consisten en el término "Standard & Poor's". En concreto, la Demandante es titular registral de la marca comunitaria nº 706739 STANDARD & POOR'S, solicitada en 18 de diciembre de 1997 y concedida el 2 de junio de 1999 (clases 9, 16 y 36), invocando la prioridad de las marcas españolas nº 1675724 STANDARD & POOR'S (clase 16) y nº 1675725 STANDARD & POOR'S (clase 36); y de la marca española nº 2994840 STANDARD & POOR'S, solicitada el 26 de diciembre de 1991 y concedida el 24 de agosto de 2011 como fruto de la fusión de las marcas españolas nº 1675724 STANDARD & POOR'S (clase 16) y nº 1675725 STANDARD & POOR'S (clase 36).

Existen, pues, Derechos Previos de la Demandante sobre la denominación STANDARD & POOR'S.

Ciertamente, el nombre de dominio en disputa <standardandpoors.com.es> guarda una similitud, casi identidad, capaz de crear confusión con las marcas de la Demandante.

En primer lugar, no puede considerarse relevante el hecho de que en el nombre de dominio en disputa se hayan suprimido los espacios entre palabras y se haya sustituido el símbolo "&" por el término "and".

Esto es así, porque tanto la supresión de espacios entre palabras como la sustitución del símbolo "&" vienen impuestas por las normas de sintaxis que establece el sistema de nombres de dominio, por lo que es común este tipo de supresiones y sustituciones.

---

<sup>1</sup> En este sentido, el Experto considera oportuno mencionar decisiones emitidas bajo la Política "UDRP" puesto que este texto sirvió de inspiración al Reglamento, como el Experto mencionó anteriormente.

Por ello, desde muy temprano, las decisiones emitidas bajo el marco de la UDRP han considerado que la mera supresión de espacios o la variación de símbolos que no alteran la pronunciación, no constituyen diferencias relevantes (ver *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman*, Caso OMPI No. D1999-0001; *Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v. Shane Brown d/b/a Big Daddy's Antiques*, Caso OMPI No. D2000-0004; *Alcoholics Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond*, Caso OMPI No. D2000-0007. De allí parecía desprenderse un principio que fue enunciado claramente en el caso *Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc*, Caso OMPI No. D2000-0017, según el cual, Plattsburgh Spring Inc.: “el agregado o supresión de un guión o un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia insubstancial en cuanto a la apariencia, pronunciación y significado de los términos”. Este criterio ha sido seguido desde entonces de forma uniforme (ver *Pans & Company Internacional, S.L y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García*, Caso OMPI No. D2002-0908; *Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti*, Caso OMPI No. D2001-0173).

En este punto, puede también mencionarse que en el Reglamento del Registro Mercantil español (“RRM”) se declara que se entiende que existe identidad entre las denominaciones sociales cuando se utilizan las mismas palabras con la adición de preposiciones u otras partículas similares de escasa significación (art. 408 RRM).

Además, la Demandante tiene el nombre de dominio <standardandpoors.com> que utiliza en la Web (anexos 15 y 16 de la Demanda). Por ello, la supresión de espacios y la sustitución del símbolo “&” por el término “and” en el nombre de dominio en disputa, lejos de distinguirlo de la marca STANDARD & POOR’S, que además es notoria e incluso renombrada (anexos 8 a 14 de la Demanda), lo que hace es incrementar en mayor medida la posibilidad de confusión (ver *Adam Opel AG, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041, *The Procter & Gamble company v. Lorena Fernández Stitner*, Caso OMPI No. DES 2012-0012).

Finalmente, por lo que se refiere a las diferencias existentes entre el nombre de dominio en disputa y las marcas que consisten en la adición de la extensión “.com.es” y de las tres uves dobles (“www”), no tienen relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio en disputa de la marca de la Demandante por ser un requisito técnico necesario en el sistema de nombres de dominio (ver *Draw-Tite, Inc. v. Kevin Broderick*, supra; *Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0098; *J. García Carrión, S.A. v. M<sup>a</sup> José Catalán Frías*, Caso OMPI No. D2000-0239; *Caixa d’Estalvis del Penedes v. Carlos Mesa Orrite*, Caso OMPI No. D2001-0397; *Retevisión Movil, S.A. v. Miguel Menéndez*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti*, Caso OMPI No. D2001-0173; *Pans & Company Internacional, S.L., Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García* Caso, Supra; *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*, Caso OMPI No. D2002-1114; *Deutsche Telekom, AG v. Luis Javier Collazos*, Caso OMPI No. D2003-0371; *Tesys Internet S.L v. Mónica Sanz Monsalve*, Caso OMPI No. DES2006-0021; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005 y *Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López*, Supra).

En vista de lo anterior, el Experto entiende que se cumple, pues, el primero de los extremos previsto en el Reglamento

## **C2. Derechos o intereses legítimos**

De las alegaciones de la Demandante se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la denominación “Standard & Poor’s” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido la Demandada autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa.

Igualmente, de la prueba aportada por la Demandante (anexos 18 a 21 de la Demanda) se desprende que la Demandada tampoco es titular de ningún signo distintivo que incorpore los términos “Standard & Poor’s”, ni tiene ningún vínculo con esa denominación.

La Demandada, al no contestar a la Demanda, no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa.

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el hecho de que la Demandada no haya realizado alegaciones no significa que el Experto pueda resolver sin más a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. Por el contrario, el Experto debe extraer las conclusiones que considere justas, partiendo de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y valorando en su conjunto las circunstancias del caso.

El Experto ha podido comprobar que la Demandada no está utilizando el nombre de dominio en disputa para la prestación de ningún servicio propio, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, en la actualidad, el nombre de dominio en disputa conduce a una página Web de las llamadas de "parking". Considerando el carácter notorio y distintivo de la marca de la Demandante, no puede considerarse que la Demandada haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (ver *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. Sigmund Solares*; *Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López*, Caso OMPI No. DES2008-0039; y *Adam Opel Ag, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; *Germanwings GmbH v. Carlos Díaz de la Hoz*, Caso OMPI No. DES2010-0045).

A esto hay que unir el hecho de que el nombre de dominio en disputa está actualmente en venta, circunstancia que ha sido considerada por la jurisprudencia en ciertas circunstancias como una evidencia clara de falta de interés legítimo (*Ing Groep N.V. v. Amario Díaz López*; y *Open Bank Santander Consumer v. Cibergirona, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0007; y *Germanwings GmbH v. Carlos Díaz de la Hoz*, Caso OMPI No. DES2010-0045; y Casos Autocontrol *Open Bank Santander Consumer S.L. v. Cibergirona, S.L. y Toyota España, S.L.U. v. Alberto Fernández Wytttenbach*).

En vista de lo anterior, el Experto entiende que se cumple, pues, el segundo de los extremos previsto en el Reglamento

### **C3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

Como punto de partida hay que recordar que la Demandante ha acreditado que su marca STANDARD & POOR'S es una marca notoria en el mercado español, es decir, es ampliamente conocida en el sector de los servicios financieros (anexos 8 a 14 de la Demanda). Debe señalarse que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca STANDARD & POOR'S. Por ello, hay una base sólida para considerar que la Demandada tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca, así como de su renombre, al registrar el nombre de dominio en disputa.

Por ello puede ser de aplicación a este caso la numerosa jurisprudencia emitida tanto en virtud del Reglamento como de la UDRP que mantiene que en el caso de marcas notorias, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca suele normalmente ser considerado hecho de mala fe, pues se presupone que cuando un demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca y con la intención de aprovecharse de aquella (ver, entre otros, *Banco Español de Crédito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave* Caso OMPI No. D2000-0018; *The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez*, Caso OMPI No. D2000-0483; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez*, Caso No. D2001-1183; y *Adam Opel AG y General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041).

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro del dominio en disputa no fue casual sino que se hizo de mala fe.

A esto hay que unir que el nombre "Standard & Poor's" es una denominación que no tiene significado alguno en el diccionario de la lengua española. Por ello, es demasiada coincidencia que nadie vaya a registrar, por su propia iniciativa, un nombre de dominio incluyendo estos nombres sin conocer previamente que se trata de una de las marcas de servicios financieros más conocida. (Ver *Dermofarm, S.A.v. Pedro José Casado Ferreira*, Caso OMPI No. D2004-0833; *Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López*, Supra; *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L.* Caso OMPI No. DES2010-0009; *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A.U. v. Sigmund Solares*, Caso Consejo Superior de Cámaras; y *Toyota España, S.L.U.*

v. *Felipe García Díaz*, Caso Autocontrol).

Otro factor importante a considerar es que, tal y como ha acreditado la Demandante (anexo 21 de la Demanda) y ha podido comprobar el Experto, el nombre de dominio en disputa <standardandpoors.com.es> no está siendo usado por la Demandada para ofrecer sus propios servicios o productos. Esta inactividad, unida al hecho de que la Demandada tiene en venta el nombre de dominio en disputa que incluye una marca notoria, e incluso renombrada, pone de manifiesto que el registro del nombre de dominio en disputa <standardandpoors.com.es> ha tenido como probable finalidad obstaculizar su registro por parte de la empresa titular de la marca y obtener un beneficio con su venta (ver *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009; *Toyota España, S.L.U. v. Alberto Fernández Wyttenbach*, Caso Autocontrol).

A ello hay que añadir, como dato también muy significativo, que, tal y como ha acreditado la Demandante (anexos 33 y 34 de la Demanda) la Demandada tiene registrados otros nombres de dominio que son marcas notorias, e incluso renombradas, de terceros en concreto, los nombres de dominio <theshop.com> y <jeansdocegabana.com>, siendo así que esta circunstancia ha sido considerada como indicativa de un registro de mala fe (ver *Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti*, Caso OMPI No D2001-0173; *Open Bank Santander Consumer, S.A. v. Cibergirona*, Caso Autocontrol; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso* Caso OMPI No. D2002-1088; *Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI No. D2006-0940).

De todo este conjunto de circunstancias, resulta indudable que la actuación de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa <standardandpoors.com.es > es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio en disputa como a su uso.

En vista de lo anterior, el Experto entiende que se cumple, pues, el tercer de los extremos previsto en el Reglamento

## **7. Decisión**

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

**Alberto Bercovitz**

Experto

Fecha: 8 de octubre de 2014