



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

ING GROEP N.V. c. A.D.L.

Caso No. DES2009-0007

1. Las Partes

La Demandante es ING GROEP N.V., con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es A.D.L., con domicilio en Teruel, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ingdirect.es>, (“Nombre de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de febrero de 2009. El 17 de febrero de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 17 de febrero de 2009 ESNIC envió al Centro, vía 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 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 20 de febrero de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de marzo de 2009. 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 16 de marzo de 2009.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 26 de marzo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- La Demandante ha acreditado ser titular de diversas marcas nacionales conteniendo la denominación “ING Direct”.
- La Demandante opera un sitio web bajo el Nombre de Dominio <ingdirect.es>.
- La Demandante ha enviado, en dos ocasiones, un requerimiento al Demandado, advirtiéndole de su mejor derecho sobre el Nombre de Dominio, el cual no fue contestado.
- A través del Nombre de Dominio, según comprobación adicional del Experto previa a la emisión de la presente Decisión, se accede en la actualidad a una página web de diseño y contenido muy precarios, en la que se incluyen varios links que direccionarían a los sitios web de varias entidades bancarias, entre ellas la propia del Demandado, y en la que se anuncia, por dos veces, que el Nombre de Dominio se haya en venta, admitiéndose ofertas de compra, y redireccionando al efecto al sitio “www.sedo.com”, en el que se ofrece un catálogo de nombres de dominio en venta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el Nombre de Dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- La denominación “ING Direct” identifica en el mercado español la actividad de ING Groep N.V., banco especializado en el modelo de banca directa o en línea, y bajo la misma es ampliamente reconocido por el consumidor español.
- La Demandante es titular, entre otras, de varias marcas nacionales (diecisiete, según queda acreditado) coincidentes con la denominación que es objeto del dominio en controversia, todas ellas en vigor.
- Que el Nombre de Dominio presenta una práctica identidad con la denominación “ING Direct”, hallándose la única diferencia en la duplicación de la consonante “c” en el Nombre de Dominio del Demandado.
- Que no existe ninguna marca nacional, comunitaria o internacional ni diseño consistente en el signo “ingdirect”. Y que tampoco existen indicios de que el Demandado sea conocido en el tráfico económico ni jurídico bajo el mismo.
- Que el Demandado ha rehusado contestar al burofax que le fue enviado el pasado 3 de septiembre de 2008, así como a los posteriores correos electrónicos que le

fueron enviados el 10 y 30 de septiembre, reiterándole el contenido del burofax.

- Que bajo el Nombre de Dominio en controversia se accede a una página web con información relativa a bancos, de lo que se sigue que el Demandado posee conocimiento preciso de la actividad de la Demandante bajo la denominación “ING Direct”, que por carecer de significado alguno en las lenguas de mayor difusión en la Unión Europea, implica una asociación a una concreta fuente empresarial, la propia de la Demandante.
- Que existe una amplia percepción por parte del consumidor español e internacional de que la denominación “ING Direct” identifica los servicios prestados por ING Groep. N.V.
- Que el Demandado ha realizado una tenencia pasiva del dominio, obstaculizadora de la actividad y derecho de la Demandante.
- Que el Nombre de Dominio en controversia constituye un supuesto de *cybersquatting*, en concreto de *typosquatting*, lo que supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la denominación “ING Direct” de la Demandante.
- Que el Demandado ya ha sido demandado anteriormente por el registro abusivo de otros Nombres de Dominio, lo que sin duda demuestra que su proceder en el registro del Nombre de Dominio fue de mala fe.
- Y así, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor del Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes; y
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento.

En este caso en particular y debido a la común nacionalidad española de las partes, el Experto utilizará como marco legal reglas y principios de Derecho español que el Experto considere aplicables.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del Nombre de Dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto considera que el Nombre de Dominio <ingdirecct.es> es similar a las varias marcas denominativas de la Demandante, todas ellas en vigor y de carácter notorio en el territorio español, tal cual queda acreditado en el expediente, sin que a estos efectos sea relevante la adición del sufijo “.ES”, del modo que se ha resuelto en varias decisiones, como tampoco la duplicación de la consonante “c”, tratándose de un caso claro de *typosquatting*, como ha de verse seguidamente.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha aportado abundante prueba del carácter notorio de sus marcas en el territorio español para la comercialización de servicios bancarios directos al consumidor final.

Asimismo, la Demandante ha aportado suficiente prueba de que el Demandado carece de derechos sobre la denominación o diseño asociados a la denominación “ING Direct” bajo la que se registró y utilizó el Nombre de Dominio.

El Demandado, al no contestar la Demanda, no ha conseguido desvirtuar los anteriores extremos.

El Demandado tampoco alteró su conducta al recibir el requerimiento de la Demandante, y ha mantenido la página web bajo el Nombre de Dominio en controversia, con un contenido precario equivalente a una tenencia pasiva del mismo.

En opinión del Experto, sobre lo anterior, también ha de tenerse en cuenta que el ofrecimiento de venta del Nombre de Dominio al público en general evidencia la falta de interés legítimo del Demandado en el registro del Nombre de Dominio.

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

El Experto considera que el registro y uso del Nombre de Dominio han sido realizados de mala fe.

Ante todo, la denominación objeto del Nombre de Dominio se corresponde con marcas denominativas titularidad del Demandante, que sirven para distinguir de modo notorio en el mercado español la prestación de servicios bancarios en línea, circunstancia que el Demandado no podía desconocer en absoluto. Antes al contrario, la duplicación de la letra “c” en el registro constituye un claro efecto de dicho conocimiento, y no evita la asociación inmediata con la empresa del Demandante, tratándose pues de un supuesto típico de *typosquatting*, siendo oportuna aquí la referencia al *Façonnable SAS v. Names4sale*, Caso OMPI D2001-1365.

Los contenidos del sitio web bajo el signo en controversia son, asimismo, concluyentes de la mala fe del Demandado. En efecto, de un lado, en el mismo se incluyen links que, precisamente, redireccionan a sitios web de competidores del Demandante, entre otros, de lo que se sigue un evidente perjuicio a los intereses económicos de éste, consistente en un desvío potencial de consumidores inicialmente interesados en los servicios

financieros de ING Direct a los productos de la competencia, de modo similar *Facebook Inc. c. U.C.*, Caso OMPI DES2009-0006.

De otro lado, porque en el sitio web bajo el Nombre de Dominio se realiza un ofrecimiento de venta general o público, circunstancia que, en varias decisiones, es constitutivo de la falta de interés legítimo y mala fe en el registro y uso del Nombre de Dominio, entre otras *Educational Testing Service v. TOEFL*, Caso OMPI D2000-0044.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisión

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

Paz Soler Masota
Experto

14 de abril de 2009