



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.

Caso No. DES2006-0001

1. Las Partes

Las Demandantes son Citigroup Inc. y su filial Citibank, N.A., Nueva York, Estados Unidos de América representadas por Elzaburu, Madrid, España.

El Demandado es R.G.G. , Rivas Vaciamadrid, Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de marzo de 2006. El 15 de marzo de 2006 el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 22 de marzo de 2006, Red.es 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 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 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de marzo de 2006. De conformidad con el Artículo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de abril de 2006. 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 18 de marzo de 2006.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 25 de abril de 2006, 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

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

- Citigroup Inc es titular de la marca comunitaria núm 002223014 compuesta por el signo CITIFINANCIAL.
- La marca CITIFINANCIAL es utilizada en España de forma intensa, quedando acreditada, entre otras modalidades de uso, su utilización con fines publicitarios.
- Citibank, N.A. es titular de los siguientes nombres de dominio que consisten en el término Citifinancial, <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>, <citifinancial.biz>, <citifinancial.es>, <citifinancial.nom.es>.
- La marca “Citi” figura entre las marcas más valiosas del mundo, de conformidad con el Informe anual de 2005 elaborado por la firma Interbrand.
- El nombre de dominio <citifinancial.com.es> fue registrado el 20 de noviembre de 2005, y el nombre de dominio <citifinancial.org.es> el 6 de diciembre de 2005.
- El 24 de noviembre de 2006 los abogados de Citigroup Inc remiten al Demandado, por conducto fehaciente, un requerimiento informándole de sus derechos de marca sobre el término Citifinancial, y advirtiéndole de la firme voluntad de emprender cualquier tipo de actuación tendente a la recuperación del nombre de dominio <citifinancial.com.es>.
- A fecha 3 de mayo de 2006, y como ha podido comprobar personalmente el Experto, bajo los dominios <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es> no se ofrece contenido alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- Los nombres de dominio en conflicto son idénticos a otro término sobre el que las Demandantes poseen derechos previos. En efecto, se alega en la Demanda que Citigroup Inc es titular de la marca comunitaria núm 002223014 compuesta por el signo Citifinancial; que Citibank, N.A. es titular de varios nombres de dominio que consisten en el término Citifinancial, entre ellos <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>, <citifinancial.biz>, <citifinancial.es>, <citifinancial.nom.es>; y que el grupo empresarial Citi es titular de numerosos

registros en todo el mundo, en torno a dicho distintivo renombrado en España e internacionalmente.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio. Según las Demandantes en las conversaciones mantenidas con el Demandado antes de la presentación de la Demanda, éste no alegó ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Además, tras remitirle un requerimiento informándole sobre los derechos de marca de Citigroup Inc, el Demandado en conversación telefónica se mostró de acuerdo en ceder el nombre de dominio <citifinancial.com.es>, solicitando una compensación económica de 600 euros. Las Demandantes afirman que aunque dicha cantidad era excesiva, para evitar mayores costes y esfuerzos, finalmente comunicaron al Demandado su aceptación. Pero posteriormente la parte Demandante tuvo conocimiento del registro, el 6 de diciembre de 2006, de un nuevo nombre de dominio: <citifinancial.org.es>, lo cual según las Demandantes es un indicativo de la mala fe del Demandado. Finalmente, se alega en la Demanda que otro elemento indicativo de la ausencia de interés legítimo del Demandado es el hecho de que éste carezca de autorización administrativa previa para el ejercicio de actividades en el ámbito del sector financiero.

- El Demandado ha registrado los nombres de dominio de mala fe por varias razones: a) porque siendo la Demandante el grupo empresarial Citi, líder mundial en servicios financieros, y componiéndose el término Citifinancial de la unión de los términos Citi y Financial, se excluye la casualidad en la elección del término por el Demandado; b) porque siendo CITIFINANCIAL una marca implantada en el mercado español, con amplia difusión en el sector financiero, el registro de los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>, constituye un intento de especular con ello, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del Demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial; c) porque el Demandado era plenamente consciente de los derechos prioritarios sobre el nombre CITIFINANCIAL, al estar registrados los principales nombres de dominio de segundo nivel genéricos y territoriales; d) porque después de haber registrado el nombre de dominio <citifinancial.com.es>, y habiendo sido requerido, el Demandado solicitó y obtuvo el registro del nombre de dominio <citifinancial.org.es>; y e) porque tras el requerimiento inicial para la recuperación del dominio <citifinancial.com.es> el Demandado solicitó una compensación económica superior al coste documentado del registro del nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la parte Demandante.

6. Cuestión Previa: Pluralidad de Demandantes

Con carácter previo al análisis de si, efectivamente, se dan las circunstancias que establece el Reglamento para que prospere la Demanda, debe aclararse que nada de lo dispuesto en el Reglamento impide que la Demanda sea interpuesta por más de una persona. Téngase en cuenta además, que si en el Artículo 13 f) del Reglamento se permite acumular múltiples controversias entre demandante y demandado, *a fortiori* también debe admitirse que actúen varias entidades como demandantes, cada una de

ellas defendiendo los intereses y derechos legítimos que ostente o diga ostentar. [En este mismo sentido, expresamente y en relación con las normas de los Parágrafos 4(f) de la Política Uniforme y 10 (e) del Reglamento de la ICANN, que son equivalentes a las que rigen los procedimientos relativos a los nombres de dominio “.es”: *Televisión Satelital Codificada, S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino, S.A. y Tele Red Imagen, S.A. v. Yahoo, S.R.L.*, Caso OMPI No. D2000-0980; o *Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. vs. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830].

7. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando los nombres de dominio en conflicto hayan sido registrados de forma especulativa o abusiva. Según el Artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Derechos Previos

De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el Artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos Previos”: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, las Demandantes han probado que son titulares de los siguientes derechos. Citigroup Inc es titular de la marca comunitaria número 002223014 compuesta por el signo Citifinancial, y Citibank, N.A. es titular de varios nombres de dominio que consisten en el término CITIFINANCIAL: <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>, <citifinancial.biz>, <citifinancial.es> y <citifinancial.nom.es>.

Es obvio que Citigroup Inc es titular de un derecho previo en el sentido del Artículo 2 del Reglamento, ya que es titular registral de la marca comunitaria número 002223014. Citibank, N.A., demuestra poseer la titularidad de los nombres de dominio <citifinancial.com>, <citifinancial.net>, <citifinancial.info>, <citifinancial.biz>, <citifinancial.es> y <citifinancial.nom.es>, pero no la titularidad de alguno de los

derechos previos a los que alude el Artículo 2 del Reglamento. No obstante, acreditada la existencia de un derecho previo por parte de Citigroup, Inc, ha de entenderse cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el Artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

A la vista de las conclusiones a las que se ha llegado en el apartado anterior en relación con los derechos previos de las Demandantes, debe procederse a comparar la marca comunitaria número 002223014 con los nombres de dominio en conflicto <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Téngase en cuenta que la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer y de segundo nivel, porque al tratarse de nombres de dominio de tercer nivel, la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el tercer nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas.

Con estos presupuestos, este Experto considera que existe similitud entre la referida marca y los citados nombres de dominio.

ii) Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de los nombres de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. [Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicación de la Política uniforme de la ICANN de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”): Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo, las de los casos *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, Caso OMPI N° D2000-0120; *Grupo Ferrovial, S.A. v. C. Z.*, Caso OMPI N° D2001-0017; o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A. A. R.*, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sólo algunas].

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el Artículo 16 del Reglamento dispone

en su apartado b v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandantes”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda.

Según las Demandantes, en las conversaciones mantenidas con el Demandado antes de la presentación de la Demanda, éste no alegó ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Con relación a esta alegación, este Experto debe dejar constancia de que no se aporta ningún tipo de prueba sobre la existencia ni sobre el contenido de esas conversaciones previas entre las partes, razón por la cual no pueden ser tenidas en cuenta.

Además, se alega en la Demanda que otro elemento indicativo de la ausencia de interés legítimo del Demandado es el hecho de que éste carezca de autorización administrativa previa para el ejercicio de actividades en el ámbito del sector financiero. Esta circunstancia sí puede ser tenida en cuenta como un elemento indiciario de la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, lo cual permite concluir que la parte Demandante ha aportado indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses legítimos por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dichos nombres de dominio debería haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto único considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el Artículo 2 del Reglamento para que exista un Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Según el Artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir, para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [Artículo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razón por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo

entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe. En todo caso, el Artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según las Demandantes, el Demandado ha registrado de mala fe los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. En primer lugar, porque, dada la notoriedad de la marca CITIFINANCIAL no es posible que la elección de los nombres de dominio fuese casual, constituyendo un intento de especular con ellos, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del Demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial. Además, afirman las Demandantes que el Demandado era plenamente consciente de los derechos prioritarios sobre el nombre Citifinancial, al estar registrados los principales nombres de dominio de segundo nivel genéricos y territoriales. Asimismo, las Demandantes consideran una prueba de la mala fe del Demandado el hecho de que después de haber registrado el nombre de dominio <citifinancial.com.es>, y habiendo sido requerido, solicitase y obtuviese el registro del nombre de dominio <citifinancial.org.es>; así como la circunstancia de que tras recibir el requerimiento inicial para la recuperación del dominio <citifinancial.com.es> el Demandado hubiese solicitado una compensación económica superior al coste documentado del registro del nombre de dominio.

Ciertamente, y de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento, la exigencia de una compensación económica para ceder un nombre de dominio, superior a los costes documentados que estén relacionados con él, es un indicio de la mala fe en el registro, si el nombre de dominio se ha registrado o adquirido fundamentalmente con ese fin. Sin embargo, en el presente procedimiento las Demandantes no aportan ningún tipo de prueba de esas supuestas conversaciones con el Demandado, ni de las cantidades supuestamente exigidas por éste, motivo por el cual este Experto no puede tener en cuenta las alegaciones de las Demandantes en este punto.

No obstante, de los hechos que sí han resultado probados sí se desprende, a juicio de este Experto, que el Demandado ha actuado de mala fe al registrar y usar los nombres de dominio en conflicto.

Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. *Vid.*, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, *Casino Castillo de Perelada, S.A.*, *Casino Lloret de Mar, S.A.* y *Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI N°. D2002 0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI N°. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B. D.* Caso OMPI N°. D2003-0295).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca. Pues bien, habiendo quedado acreditado un uso intenso en España de la marca CITIFINANCIAL, incluido el uso publicitario, cabe concluir razonablemente, y

el Demandado no lo ha negado, que en el momento en que se registra el nombre de dominio <citifinancial.com.es> éste es perfecto conocedor de la marca. Y esta conclusión es más evidente, si cabe, en relación con el nombre de dominio <citifinancial.org.es>, porque fue registrado el 6 de diciembre de 2006, con posterioridad a haber recibido un requerimiento en el que se le informaba de los derechos de marca sobre el término Citifinancial.

Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “CITIFINANCIAL” por parte del Demandado, permite concluir que el registro de los nombres de dominio <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>, se produjo de mala fe, pues el Demandado no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el Artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

8. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <citifinancial.com.es> <citifinancial.org.es> sean transferidos a Citigroup Inc., como titular de derechos previos en el sentido del Artículo 2 del Reglamento.

Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 15 de mayo de 2006