

DECISION DEL EXPERTO

Open Bank Santander Consumer, S.A v. Cibergirona, S.L.

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Open Bank Santander Consumer, S.A., con domicilio en XXX.

El representante autorizado por la demandante es D^a C.H.L., con el mismo domicilio.

Demandado: Cibergirona, S.L., con domicilio en XXX.

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <**open-bank.es**>.

El nombre de dominio se ha registrado ante la entidad pública empresarial Red.es.

3) Iter Procedimental.

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“Autocontrol”) el 10 de abril de 2006. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”), la Secretaría de “Autocontrol” notificó la demanda a la demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda.

El Director General de “Autocontrol” designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo la “Declaración de Aceptación y de Imparcialidad”, de conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Hechos relevantes.

La demandante es la entidad de crédito Open Bank Santander Consumer, S.A., inscrita en el Registro de bancos y Banqueros del Banco de España (Registro Mercantil de Madrid, hoja nº 78.974, Folio I, Tomo 8.269).

Esta sociedad es titular registral del Nombre Comercial nº 209.293 “OPENBANK”, solicitado el 8 de julio de 1996; de las Marcas Españolas nº 1.802.711 “OPEN BANK”, nº 2.625.917 “OPENBANK” (mixta); y nº 2.656.262 “OPENBANK” (mixta), solicitada el 9 de junio de 2005; y de las Marcas Comunitarias nº 1.567.338 “OPENBANK” (mixta); nº 308.528 “OPEN BANK” (mixta), solicitada el 1 de julio de 1996; y de la solicitud de registro de Marca Comunitaria nº 4.482.493 “OPENBANK” (mixta).

Aunque la demandante no ha aportado prueba alguna que acredite el conocimiento de la marca en el mercado, al Experto le consta personalmente que la demandante ha venido haciendo un uso continuado de estas marcas en campañas publicitarias de sus productos y servicios, tanto en prensa como en radio y televisión y como consecuencia de este uso OPENBANK con el que esta entidad de crédito es conocida en el mundo financiero.

La demandada es la sociedad Cibergirona, S.L.

El nombre de dominio <open-bank.es> fue registrado por la sociedad Cibergirona, S.L. el 21 de noviembre de 2005.

Con fecha 5 de diciembre de 2005, la demandada dirigió un correo electrónico a la demandante presentándose como una empresa que ofrece servicios de pre-registro de dominios de denominación “.es” a empresas españolas a fin de evitar registros indeseados y ofreciendo la transferencia del nombre de dominio. La sociedad demandada tiene registrados otros muchos nombres de dominio, algunos de los cuales identifican entidades financieras españolas muy conocidas. Todos estos registros se han realizado mediante el sistema de introducir un guión intermedio en el nombre. En concreto, Cibergirona, S.L. tiene registrados los nombres de dominio: <banca-march.es>, <ban-caja.es>, <banco-esfinge.es>, <banco-etcovarria.es>, <banco-gallego.es>, <banco-herrero.es>, <banco-pastor.es>, <banc-sabadell.es>, <sabadell-atlantico.es>, <caja-circulo.es>, <caixa-girona.es>, <caixa-penedes.es>, <caja-canarias.es>, <lloyds-bank.es>, <sol-bank.es>, <uni-caja.es>, <banco-urquijo.es>.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <open-bank.es> remite a una página de contenido general del Agente Registrador Acens.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la demandante afirma:

- La sociedad Open Bank Santander Consumer, S.A es titular registral del Nombre Comercial nº 209.293 “OPENBANK”, solicitado el 8 de julio de 1996; de las Marcas Españolas nº 1.802.711 “OPEN BANK”, nº 2.625.917 “OPENBANK” (mixta); y nº 2.656.262 “OPENBANK” (mixta), solicitada el 9 de junio de 2005; y de las Marcas Comunitarias nº 1.567.338 “OPENBANK” (mixta); nº 308.528 “OPEN BANK” (mixta), solicitada el 1 de julio de 1996; y de la solicitud de registro de Marca Comunitaria nº 4.482.493 “OPENBANK” (mixta).

Open Bank Santander Consumer, S.A es también titular de esta misma marca “OPENBANK” en muchos otros países. Igualmente, es titular de los nombres de dominio <openbank.es>, <openbank.com.es>, <openbank.org>, <openbank.eu>, <openbank.co.uk>, <openbank.fr>, <openbank.nl> y <openbank.pt>.

- Openbank ha venido realizando un uso continuado de estas marcas en múltiples campañas publicitarias de productos y servicios, tanto en prensa como en radio y televisión. Además este signo y forma parte de la denominación social de esa entidad financiera y es el nombre con el que el banco es conocido en el mundo financiero y siempre en el ámbito de la telefonía y de Internet. Por ello el público vincula la denominación “OPENBANK” con el banco y sus actividades y servicios.
- El nombre de dominio en pugna es indiscutiblemente idéntico a las marcas “OPENBANK”. Esto, unido a que estas marcas son notorias en el sector financiero y ampliamente conocidas por el consumidor español, produce la confusión en el consumidor y supone un aprovechamiento indebido de la fama y prestigio adquiridos por la demandante y su marca en el mercado.
- La demandada no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto al nombre de dominio objeto del procedimiento y, dada la notoriedad y renombre de la marca “OPENBANK” no es creíble que su registro obedezca a un acto involuntario y casual. Además, la demandada comunicó a la demandante el registro del nombre de dominio y la posibilidad de su transferencia. A esto hay que añadir que la demandada tiene otros registrados otros muchos nombres de dominio que identifican a entidades financieras españolas muy conocidas.
- La demandada no usa el nombre de dominio objeto del procedimiento y su intención última no es otra que la apropiación del mismo para su posterior venta por una considerable cantidad o para su puesta a disposición de terceros o incluso para efectuar un fraude de phishing.

- Es evidente que la demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe ya que ella misma ha reconocido en el mensaje remitido a la demandante que no le corresponde ningún derecho sobre el mismo y que está dispuesto a transferirlo.

La demandante en su demanda solicita la transferencia del nombre de dominio <open-bank.es>.

B. Demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto Ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.

2) Falta de contestación a la demanda por parte de la demandada.

La demandada 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 del demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (así se ha pronunciado la Doctrina del Centro OMPI en los Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank Ag v. Giego-ArturoBruckner*; D2001-1183, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez*; D-2001-1479, *Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez*; D2002-0908, *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García* y D2002-1088, *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso*).

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti*).

3) 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:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La demandante es titular registral del Nombre Comercial nº 209.293 “OPENBANK”, solicitado el 8 de julio de 1996; de las Marcas Españolas nº 1.802.711 “OPEN BANK”, nº 2.625.917 “OPENBANK” (mixta); y nº 2.656.262 “OPENBANK” (mixta), solicitada el 9 de junio de 2005; y de las Marcas Comunitarias nº 1.567.338 “OPENBANK” (mixta); nº 308.528 “OPEN BANK” (mixta), solicitada el 1 de julio de 1996; y de la solicitud de registro de Marca Comunitaria nº 4.482.493 “OPENBANK” (mixta).

Es evidente que el nombre de dominio <open-bank.es> es idéntico a las marcas y nombre comercial “OPENBANK” y “OPEN BANK” de la demandante, que han sido solicitados y concedidos con anterioridad al registro del nombre de dominio.

La única diferencia consiste en la adición del gTLD “.es” y en la introducción de un guión entre las palabras “OPEN” y “BANK”. Ninguna de estas pequeñas diferencias tiene relevancia a los efectos de establecer la identidad (Casos OMPI Nº D2000-0017, *Draw-Tite. Inc v. Kevin Broderick*; No. D2005-1139, *The Coca.Cola Compay v. Nelitalia, S.L.*, Nº D2002-0830 *Casino Castillo de Perelada, S.A. y otros v. Montera 33, S.L.*; Nº D2002-1114, *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*; Nº D2001-0173 *Banco Río de La Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti*; Nº D2002-0908 *Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García Caso, S.L.*).

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones y pruebas aportadas con la demanda se desprende que la demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la demandante que le permita utilizar las marcas “OPENBANK” y “OPEN BANK” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <open-bank.es>.

La demandada al no contestar 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 objeto de esta controversia.

Por el contrario, la propia demandada ha venido a reconocer su falta de interés legítimo sobre el nombre de dominio en el correo electrónico enviado a la demandante y que se adjunta a la demanda en el que ofrece la transferencia del nombre de dominio objeto del procedimiento.

Así pues, hay que concluir que la demandada, según los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <open-bank.es>.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca “OPENBANK” es renombrada en el mercado español, esto es, es conocida con carácter general por el gran público. Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que la demandada, que tiene su domicilio en España, tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir el nombre de dominio.

Puede ser además de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca [entre otros Casos OMPI D2000-0018 “*Banco Español de Crédito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave*”; D2005-1139 “*The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L*”; D2000-0483 “*Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez*”; y D2001-1183 “*Bodegas vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez*”].

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Pero es que además se dan en este caso prácticamente todos los supuestos tipificados en el artículo 2 del “Reglamento” como aquellos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

En primer lugar, está acreditado en el procedimiento que la demandada ha ofrecido la transferencia del nombre de dominio al demandante. En este punto, no es creíble el planteamiento de la demandada puesto de manifiesto en el correo enviado a la demandante y que consiste en presentar el registro previo del nombre de dominio como un servicio de la empresa demandada para evitar registros indeseados. Por el contrario parece evidente que la demandada registra el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo al demandante.

A ello hay que añadir, como dato también muy significativo, que la propia demandada tiene registrados otros nombres de dominio que son marcas o identifican a otras conocidísimas entidades financieras. Tiene registrados los nombres de dominio <<banca-march.es>, <ban-caja.es>, <banco-esfinge.es>, <banco-etcovarria.es>, <banco-gallego.es>, <banco-herrero.es>, <banco-pastor.es>, <banc-sabadell.es>, <sabadell-atlantico.es>, <caja-circulo.es>, <caixa-girona.es>, <caixa-penedes.es>, <caja-canarias.es>, <lloyds-bank.es>, <sol-bank.es>, <uni-caja.es>, <banco-urquijo.es>.

Son demasiadas coincidencias, que permiten considerar muy fundadamente que la demandada se ha dedicado a registrar como nombres de dominio denominaciones de empresas o entidades vinculadas al sector financiero. Una actuación de ese tipo denota la existencia de mala fe en el registro, puesto que no puede calificarse de otra manera una actuación que consiste en registrar nombres de dominio coincidentes con marcas y nombres comerciales de otras entidades con las que no se intuye que pueda tener ninguna relación el demandado (Caso OMPI N° D-2002-1088 *Transportes y Distribución, S.A Tradisa v. Antonio Llanos Alonso*).

Y por último otro factor a considerar consiste en que ni el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, esto es, <open-bank.es>, ni los otros nombres de dominio antes mencionados están activos. No parece, en efecto, razonable registrar nombres de dominio para no utilizarlos.

De todo este conjunto de circunstancias resulta indudable que la actuación de la demandada, tanto al registrar el nombre de dominio, como al no utilizarlo, es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio como a su uso. Recuérdese que el no uso del nombre de dominio constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza ese nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Así se declaró ya desde hace tiempo, por ejemplo, en los casos OMPI Nos.D2000-0022 y D2000-0239.

Por todo ello hay que concluir que la demandada ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <open-bank.es>.

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <open-bank.es> sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 6 de junio de 2006