

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Bancoval Securities Services, S.A. c. G.B.

Caso No. DES2017-0001

### **1. Las Partes**

La Demandante es Bancoval Securities Services, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Acens Technologies, S.L., España.

El Demandado es G.B., con domicilio en Loznica, Eslovenia.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de enero de 2017. El 23 de enero de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de enero de 2017, Red.es envió al Centro por 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de enero de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de febrero de 2017. 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 22 de febrero de 2017.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como Experto el día 7 de marzo de 2017, 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

A los efectos de este procedimiento son de tener en cuenta los siguientes hechos:

- La Demandante, Bancoval Securities Services, S.A., es una entidad española dedicada a prestar servicios de naturaleza bancaria y financiera.
- La Demandante ha acreditado que tiene derechos (considerando la documentación que evidencia el cambio de denominación social, aun cuando no está inscrito el último cambio de denominación social a la actual en la Oficina Española de Patentes y Marcas) sobre los registros españoles de marca nº 2214692 BANCOVAL (mixta) registrada el 5 de agosto de 1999 y que se reproduce a continuación:



Así como de los registros españoles de marca nº 2214691 CREDIBOLSA-BANCOVAL registrada el 5 de agosto de 1999, marca nº 2278741 BANCOVAL ACTIVOS registrada el 5 de junio de 2000, marca nº 2396571 EBANCOVAL registrada el 5 de noviembre de 2001, nombre comercial nº 224247 BANCOVAL ACTIVOS registrado el 5 de septiembre de 2000, nombre comercial nº 220773 BANCOVAL registrado el 20 de diciembre de 1999.<sup>1</sup>

- El nombre de dominio en disputa <bancoval.es> fue registrado el 29 de agosto de 2013 y resuelve a una página web donde se ofrecen servicios de valoración de banco y otros de naturaleza financiera figurando en la parte superior un logotipo que evoca la figura de un panteón sobre el término BANCOVAL, junto a las frases “Bank Valuation Services” y “Banco de Servicios de Valoración”, combinándose los colores negro y naranja.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

- La Demandante, Bancoval Securities Services S.A., es una entidad financiera española que opera desde el año 1989.
- La Demandante es titular de registros españoles de marca y nombre comercial que consisten o comprenden el término BANCOVAL.
- Existe una similitud obvia entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa que se distinguen únicamente en el indicativo del código territorial, lo que no debe entenderse como una diferencia relevante, de acuerdo con numerosas decisiones adoptadas bajo el Reglamento.

---

<sup>1</sup> BANCOVAL tal y como ha quedado acreditado por la Demandante y como ha podido verificar este Experto a través de sus propias consultas, es una denominación que puede considerarse de difusión suficiente como para concluir que goza de cierta notoriedad sectorial.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que este es ni ha sido conocido por la denominación BANCOVAL; no consta en ninguna base de datos como titular de ningún derecho sobre dicha denominación, ni la Demandante ha tenido relación alguna con el Demandado ni le ha concedido consentimiento ni licencia alguna para el uso de sus marcas BANCOVAL.
- El Demandado era plenamente consciente de la preexistencia de BANCOVAL así como de sus marcas antes de registrar el nombre de dominio en disputa.
- En la página web identificada por el nombre de dominio en disputa se incluye un logotipo muy similar al incluido en dos de los registros de marca de la Demandante.
- El Demandado no es un banco, una agencia de valoración o una empresa de intermediación de servicios financieros y si lo fuera o hubiera pretendido serlo conocía o debería haber conocido la existencia de la marca y denominación social BANCOVAL para identificar servicios bancarios.
- El Demandado se identifica en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa como “Banco de Valoración de Servicios” o “Bank Valuation Services”, lo que no permite que su acrónimo sea BANCOVAL.
- El único link activo de la web identificada por el nombre de dominio en disputa, ofrece la posibilidad de contactar con el Demandado en una dirección de correo electrónico, lo cual constituye una forma inusual en el sector de prestación de servicios bancarios al carecer de toda protección para los usuarios y consumidores, no existiendo además en dicha página web referencia alguna a una sociedad, profesional o responsable de asesorar, ni número de teléfono, ni dirección física.
- No existe prueba alguna de que se hayan realizado por parte del Demandado preparativos para ofrecer servicios desde la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por lo que debe considerarse que este ha intentado crear una “apariencia de uso”.
- La existencia del nombre de dominio en disputa y el contenido de la página web a la que resuelve, constituye un menoscabo de la marca de la Demandante, así como un evidente riesgo para los consumidores al poder usarse como medio para obtener ilícitamente información personal y financiera de estos.
- La tenencia del nombre de dominio en disputa persigue la atracción fraudulenta de consumidores interesados en los servicios de la Demandante.
- Por todo lo anterior la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

### **A. 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 su titularidad sobre cinco registros de marca y dos nombres comerciales que protegen la denominación BANCOVAL en España. Asimismo, ha acreditado que ese mismo término constituye la parte más significativa de su razón social. En opinión de este Experto la Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos sobre el término BANCOVAL.

Es claro que se produce una total identidad entre la marca y nombre comercial BANCOVAL de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <bancoval.es>. A este respecto debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones adoptadas bajo el Reglamento, la partícula “.es” identifica el nivel superior del dominio y generalmente no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los derechos de una demandante.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

Al no haberse contestado a la Demanda por parte del Demandado, no es posible conocer su versión sobre su tenencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo con las circunstancias, hechos y documentación que constan en el expediente, este Experto considera que:

- La Demandante ha demostrado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa en tanto que, conforme a las alegaciones y evidencia aportadas por la Demandante, (i) el Demandado no parece que haya sido conocido como “bancoval” ni por el nombre de dominio en disputa, (ii) no consta que el Demandado sea titular de derechos sobre el término “bancoval”, (iii) la Demandante afirma que no tiene relación con el Demandado ni le ha otorgado licencia alguna a utilizar su marca BANCOVAL.
- Tampoco consideraría plausible este Experto una hipotética pretensión del Demandado, que no es posible constatar al no haber contestado a la Demanda, de aparentar que la denominación BANCOVAL constituya el acrónimo de “Bank Valuation Services” o “Banco de Servicios de Valoración”, como justificación de la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Inclusive, aun cuando el nombre de dominio en disputa pudiera ser un acrónimo, ello no resultaría suficiente en sí mismo para arrogar derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a favor del Demandado en tanto que no se ha acreditado (ni siquiera se ha alegado) que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa (o el término “bancoval”) o que el Demandado utilice el nombre de dominio en disputa de manera legítima, leal y no comercial o para la prestación de servicios de buena fe.
- La mencionada ausencia de contestación a la Demanda puede, además, considerarse como un reconocimiento implícito del Demandado de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentran *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca*, Caso OMPI No. DES2008-0031; o *Banco De España v. Lorena Velasco Padilla*, Caso OMPI No. DES2010-0057.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplido también el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado.

A juicio de este Experto la marca BANCOVAL de la Demandante goza de un cierto grado de notoriedad sectorial. Esa circunstancia hace razonable concluir que BANCOVAL no puede obedecer a una creación independiente del Demandado. Considerando que ha quedado acreditado que BANCOVAL es una denominación conocida en el sector bancario y financiero, resulta plausible concluir que el Demandado era conocedor de la existencia de las marcas BANCOVAL invocadas por la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Esa conclusión se ve además reforzada por la inclusión por parte del Demandado en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, de un elemento gráfico consistente en un panteón (o cuando menos, evocativo de dicha edificación) en el que predomina el color naranja, muy similar al protegido por los registros de marca de la Demandante nº 2214692 BANCOVAL(mixta), nº 2278741 BANCOVAL ACTIVOS (mixta), y registro de nombre comercial nº 224247 BANCOVAL ACTIVOS (mixto) que incluyen también una figura evocativa de una edificación tipo “panteón” y un color similar.

Por todo ello, este Experto considera que dichas coincidencias no pueden obedecer a la casualidad y que la notoriedad sectorial de las marcas de la Demandante, permite por tanto, dadas las circunstancias de este caso, apreciar de forma clara la concurrencia de mala fe. Ver *Generalitat de Catalunya v. Luis Toribio Troyano*, Caso OMPI No. D2003-1004; o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006.

Resulta relevante señalar que el nombre de dominio en disputa consiste íntegramente en la marca BANCOVAL de la Demandante, la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa incluye un logotipo similar a la marca mixta de la Demandante, y la página web hace referencia a servicios bancarios y financieros como los que presta la Demandante. En opinión del Experto, el Demandado busca causar confusión por asociación en los usuarios de Internet del nombre de dominio en disputa con la Demandante, lo que constituye una evidencia adicional de que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa pensando en la Demandante y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Asimismo actualmente, y tal y como ha podido verificar este Experto, la página web identificada por el nombre de dominio en disputa no permite obtener información alguna sobre la identidad y experiencia del equipo cualificado de profesionales que anuncia, ni acerca de los “muchos años de experiencia” relacionada con instituciones financieras, a que hace referencia. Este Experto ha tratado de obtener alguna reseña adicional que acredite la más mínima actividad en el pasado de “Bank Valuation Services” o “Banco de Servicios de Valoración”, tanto junto a la denominación BANCOVAL como de manera independiente, sin que se haya detectado una sola referencia, lo que constituye también evidencia adicional de la mala fe.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes**

Experto

Fecha: 21 de marzo de 2017