

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Bankinter Sociedad de Financiación, S.A. c. F.J.R.P.  
Caso No. DES2019-0040

### 1. Las Partes

La Demandante es Bankinter Sociedad De Financiación, S.A., España, representada por Herrero & Asociados, S.L., España.

El Demandado es F.J.R.P., España.

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

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de diciembre de 2019. El 27 de diciembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de enero de 2020, 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 de los contactos 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 6 de enero de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de enero de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de enero de 2020.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 12 de febrero de 2020, 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 Bankinter Sociedad De Financiación, S.A. (en adelante Bankinter) es un banco español. Cotiza en la Bolsa de Madrid y forma parte del índice IBEX 35, formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Español.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca vigentes en España:

- Marca española núm. 480723 BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL, BANKINTER (fig), solicitada el 6 de agosto de 1965 y concedida el 6 de abril de 1967 para servicios de la clase 36.

- Marca española núm. 1789573 BANKINTER (fig), solicitada el 16 de noviembre de 1993 y concedida el 5 de abril de 1994 para productos de la clase 16.

- Marca española núm. 1789574 BANKINTER (fig), solicitada el 16 de noviembre de 1993 y concedida el 4 de abril de 1994 para servicios de la clase 36.

- Marca española núm. 2917137 BANKINTER, solicitada el 17 de junio de 1969 y concedida como registro fusionado el 5 de marzo de 2010 para productos y servicios de las clases 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 40, 41 y 42.

- Marca de la Unión Europea núm. 000275909 BANKINTER, solicitada el 3 de junio de 1996 y concedida el 28 de octubre de 1998 para productos y servicios de las clases 16, 35 y 42.

- Marca de la Unión Europea núm. 001188556 BANKINTER (fig), solicitada el 27 de mayo de 1999 y concedida el 19 de septiembre de 2000 para productos y servicios de las clases 16, 35 y 42.

El nombre de dominio en disputa <bankinterinvestment.es> fue registrado el 21 de noviembre de 2019.

El sitio web "www.bankinterinvestment.es" al que resuelve el nombre de dominio en disputa aloja una página aparentemente en construcción en la que aparece la expresión "*Estamos llegando! Soluciones de inversión y mucho más...*".

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante es una entidad financiera internacional que tiene por objeto social el desarrollo de la actividad bancaria. Cuenta con alrededor de 445 oficinas y más de 7.772 empleados en todo el mundo. En la actualidad es una de las marcas más reconocidas del mercado español.

- La Demandante es titular de las marcas antes mencionadas.

- El nombre de dominio en disputa <bankinterinvestment.es> presenta un evidente riesgo de confusión con las marcas registradas del Demandante, pues reproduce íntegramente su marca BANKINTER añadiéndole el término genérico "*investment*" ("inversión" en español).

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no posee ninguna marca registrada equivalente ni tiene o ha tenido en el pasado relación alguna con la Demandante. Tampoco ha sido autorizado en ningún momento por la Demandante para usar su marca.

- La Demandante intentó solucionar el conflicto de manera amistosa y para ello envió un requerimiento al Demandado, que lo rechazó negando que existiera infracción o mala fe.

- La marca BANKINTER posee una fuerte notoriedad y renombre en España, e incluso fuera de ésta, circunstancia que demostraría la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.

- El Demandado pretende perturbar la actividad comercial de la Demandante, a fin de impedir la utilización del nombre de dominio en disputa <bankinterinvestment.es>. Así, la única finalidad posible por parte del Demandado es obtener un lucro económico, aprovechándose de la asociación evidente entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante o, directamente, evitar que la Demandante pueda registrar un nombre de dominio descriptivo de su actividad empresarial.

- La marca BANKINTER incluida en el nombre de dominio en disputa es una marca notoria en el sector de referencia y necesariamente había de ser conocida por el titular del nombre de dominio en disputa.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <bankinterinvestment.es> le sea transferido.

## **B. Demandado**

En su contestación a la Demanda, el Demandado desarrolla los siguientes argumentos:

- La copia conforme del acuerdo de registro que incorpora el Reglamento aportada por la Demandante se corresponde a un agente registrador distinto del utilizado por el Demandado.

- La Demandante no tiene registrada la marca BANKINTERINVESTMENT. Las marcas registradas de la Demandante no se corresponden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

- Existen distintas variaciones de la denominación marcaría BANKINTER registradas a nombre de otras entidades.

- El nombre de dominio en disputa no entraña riesgo de confusión con las marcas de la Demandante, al estar constituido por los términos "bank", "inter" e "investment", que son tres palabras muy comunes en los mercados financieros.

- La Demandante no ha acreditado la existencia de ningún producto relacionado con el registro del nombre de dominio en disputa, ni había iniciado en el momento del registro ninguna actividad promocional relacionada con el nombre de dominio en disputa.

- El Demandado sí ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado se dedica profesionalmente a la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría financiera y de inversión, con una experiencia de más de 10 años, y tiene un plan de negocio para el nombre de dominio en disputa: un nuevo proyecto sobre asesoramiento financiero e inmobiliario de carácter internacional en Internet.

- El nombre de dominio en disputa se registró con anterioridad a cualquier acción de la Demandante, y lo que ésta pretende es un secuestro inverso del nombre de dominio en disputa viendo las posibilidades comerciales del mismo, su posible posicionamiento en Internet o su alcance futuro.

- La Demandante en ningún momento ha acreditado que haya existido mala fe al registrar o usar el nombre de dominio en disputa. El Demandado ha demostrado sobradamente que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado ni adquirido con la finalidad de venderlo, que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado a fin de impedir que la Demandante refleje sus Derechos Previos en un nombre de dominio correspondiente, que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado por el Demandado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, y que el nombre de dominio en disputa no ha sido

registrado por el Demandado de manera intencionada para atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra creando confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. I.Z.*, Caso OMPI No. DES2017-0030.

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

El Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca BANKINTER en España, así como la notoriedad de la misma, por lo tanto, la Demandante posee Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca BANKINTER, a la que simplemente ha añadido la expresión “investment”.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento han establecido que la mera adición de vocablos añadidos no destruye la identidad o confundibilidad con la marca anterior. Así se recordó por ejemplo en *BMW Ibérica, S.A. c. Octavo Elemento, S.L.*, Caso OMPI No. DES2011-0010:

“Tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa incluya una marca ajena (o denominación similar) hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, aunque en dicho nombre de dominio se pueden incluir también otros términos.”

El mismo criterio se siguió en *Fútbol Club Barcelona c. M.M.*, Caso OMPI No. DES2019-0014.

Las alegaciones realizadas por el Demandado sobre el carácter genérico de las expresiones “bank”, “inter” e “investment” por separado serán analizadas en el siguiente apartado a los efectos de valorar posibles derechos o intereses legítimos. Desde el punto de vista de este primer requisito, el Experto debe limitarse a analizar si el nombre de dominio en disputa presenta identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Así se consideró en *Video Images, LLC v. S.J.*, Caso OMPI No. D2004-0887 o en *La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0009.

Con respecto al presente apartado de la identidad o similitud confusa con los Derechos Previos de la Demandante, es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca BANKINTER de la Demandante, que resulta fácilmente reconocible.

Por lo demás, el Reglamento en ningún momento exige que exista identidad entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, siendo suficiente con que exista “similitud hasta el punto de crear confusión”, como ocurre en este caso (artículo 2, del Reglamento).

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

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

Como se ha apuntado, el Demandado invoca el carácter genérico de las expresiones “bank”, “inter” e “investment” para justificar la adopción del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, esta justificación no puede acogerse en un caso como el presente, pues la marca BANKINTER de la Demandante puede calificarse sin ninguna duda como una marca notoria y renombrada en España. Es más, dicha notoriedad corresponde precisamente al sector bancario y financiero, en el que el Demandado desempeña su actividad profesional.

Por lo tanto, es evidente que al registrar el nombre de dominio en disputa el Demandado, como profesional del sector, era consciente de que estaba haciendo uso de una marca notoria propiedad de la Demandante. La pertenencia del Demandado al sector profesional en el que la marca previa de la Demandante es notoria es una circunstancia que ya fue tenida en cuenta en otras decisiones del centro como *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0009.

En este sentido, las explicaciones facilitadas por el Demandado sobre su actividad profesional y su proyecto carecen de relevancia para poder reconocerle derechos o intereses legítimos sobre una denominación que reproduce de forma clara y evidente una marca notoria en el sector propiedad de un tercero.

Por último, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa lleva un riesgo implícito de confusión por asociación. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la ausencia de derechos o intereses legítimos por el Demandado.

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

Tal y como alega la Demandante, sus marcas BANKINTER identifican a una de las entidades financieras más importantes de España, con constante presencia en los medios de comunicación, siendo por tanto ampliamente conocida por el público consumidor.

Como se ha señalado en el apartado anterior, el Demandado, como profesional del sector, forzosamente era consciente de estar utilizando como parte esencial de su nombre de dominio en disputa la marca notoria de la Demandante, lo que sólo puede conducir a apreciar la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.

Como se ha recordado en numerosas decisiones como *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496; *Confederación Sindical de Comisiones Obreras v. J.N.R.*, Caso OMPI No. D2003-0330; *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001 o *Fútbol Club Barcelona c. M.M.*, Caso OMPI No. DES2019-0014, el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria suele ser constitutivo de mala fe.

En el presente caso, además el sitio web del Demandado contiene una página aparentemente en construcción en la que aparece la expresión “*Estamos llegando! Soluciones de inversión y mucho más...*”, por lo que parece evidente el propósito deliberado de utilizar la fama de la marca BANKINTER de la Demandante para tratar de atraer usuarios a su futura página web para inversores, conducta por tanto claramente subsumible en las circunstancias acreditativas de la mala fe que prevé el Reglamento:

“4) el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista

confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.”

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

## **7. Decisión**

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

**José Ignacio San Martín Santamaría**

Experto

Fecha: 27 de febrero de 2020