

DECISIÓN DEL EXPERTO

Banco De España v. L. V. P.

Caso No. DES2010-0057

1. Las Partes

La Demandante es Banco De España, con domicilio en Madrid, España, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España.

La Demandada es L. V.P., con domicilio en XX, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bancodeespaña.com.es> [xn--bancodeespa-khb.com.es] y <bancoespaña.com.es> [xn--bancoespa-19a.com.es].

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 22 de noviembre de 2010. El 23 de noviembre de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 24 de noviembre de 2010, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 30 de noviembre de 2010. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de diciembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de diciembre de 2010. 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 diciembre de 2010.

El Centro nombró a Alberto De Elzaburu como Experto el día 12 de enero de 2011, 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

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

La Demandante, Banco de España, es la máxima autoridad española en los sectores bancarios y crediticios en su calidad de responsable en la política monetaria española, como órgano independiente del gobierno de España.

Banco de España, es una denominación notoriamente conocida en España.

Los nombres de dominio en disputa, <bancodeespaña.com.es> y <bancoespaña.com.es> no incluyen contenido alguno en las páginas Web que identifican y se encuentran a la venta según ha quedado acreditado.

La Demandada es una ciudadana española a quien no se puede presumir el desconocer la existencia del Banco de España y, por tanto, de la denominación Banco de España.

Los nombres de dominio en disputa <bancodeespaña.com.es> y <bancoespaña.com.es> fueron registrados el 13 de diciembre de 2007.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su escrito de Demanda, lleva a cabo las siguientes afirmaciones:

Que la Demandante es el Banco Nacional y la entidad supervisora del sistema bancario español, estando su actividad regulada por la ley de Autonomía del Banco de España, habiéndose constituido en el año 1782.

Que su denominación inicial era Banco Nacional de San Carlos, pasando a denominarse Banco de España mediante ley de 28 de enero de 1856.

Que con la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, de 14 de abril de 1962, se reconoce al Banco de España como autoridad y competencia para ejecutar y desarrollar las medidas correspondientes en el ámbito bancario.

Que tras una serie de modificaciones legales que otorgan a la Demandante diversas competencias, la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994 acaba de configurar al Banco de España como responsable de la política monetaria española, y por garantizar su independencia del gobierno del país.

Que la Demandante es titular de los registros de marca española nº 2564882 BANCO DE ESPAÑA (mixta) y marca comunitaria nº 3532421 BANCO DE ESPAÑA (mixta), ambas con prioridad del 31 de octubre de 2003, y ambas protegiendo productos/servicios de las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.

Que la Demandada carece de derecho registral alguno sobre la denominación "Banco de España" que legitime su registro de los nombres de dominio en disputa, y que la Demandante no ha consentido en ningún momento a aquélla, que obtenga los citados registros.

Que los nombres de dominio en disputa infringen los derechos de la marca BANCO DE ESPAÑA y además están siendo usados de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, a una página en la que esos y otros nombres de dominio se ponen a la venta.

Que la mala fe que se desprende de ese proceder, también se deduce del hecho de solicitar como nombres de dominio el nombre y marca corporativa de una institución española conocida por todos los españoles, por lo que la denominación Banco de España, puede considerarse notoria y/o renombrada.

Que páginas Web como las identificadas por los nombres de dominio en disputa pueden confundir al público consumidor respecto de una aparente asociación, origen o patrocinio de la Demandante.

Que resulta igualmente aplicable a este procedimiento el contenido de los artículos 34.1 y 40 de la vigente Ley 17/2001, de 1 de julio, de Marcas, que consagra el derecho exclusivo de un titular al uso en el tráfico económico de una marca registrada, y contempla las acciones a disposición de ese titular para salvaguardar sus derechos, respectivamente.

Que, asimismo, resulta aplicable el artículo 9 del Reglamento 207/2009 de 26 de febrero de 2009, sobre marca comunitaria, que reconoce esa misma exclusividad en el uso de una marca registrada a su titular, y reconoce una especial protección a las marcas notorias.

Que existen numerosas decisiones emanadas del Centro que apoyan y sustentan las alegaciones llevadas a cabo en el escrito de Demanda así como decisiones de los Tribunales Ordinarios españoles como es el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo, nº 36 de Barcelona, Audiencia Provincial de Madrid, Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao o Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, entre otras.

Que en base a las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que los nombres de dominio en disputa les sean transferidos.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones 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 el “.es”. Asimismo, al tratarse de nombres de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro 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 o en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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 el registro de marca española nº 2564882 BANCO DE ESPAÑA (mixta) y sobre la marca comunitaria nº 3532421 BANCO DE ESPAÑA (mixta). Asimismo, ha acreditado que esa misma expresión constituye su denominación oficial, siendo por lo demás un hecho

notorio que la Demandante es conocida por este nombre por la generalidad del público español.

Es evidente que se produce una total identidad entre la denominación BANCO DE ESPAÑA de la Demandante y el nombre de dominio <bancodeespaña.com.es> y una cuasi-identidad entre dicha denominación y el otro nombre de dominio en disputa <bancoespaña.com.es>.

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

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

Teniendo en cuenta la evidente notoriedad de la Demandante entre los ciudadanos españoles y su carácter de organismo público, no parece razonable pensar que la Demandada pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación.

La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento de la Demandada que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (Unicaja) v. F. L. P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Hipercor, S.A. v. M. A. G.*, Caso OMPI No. D2000-0045; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J. L./ Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J. M. E. R. Roca*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor de la Demandada en relación con los nombres de dominio en disputa.

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 de la Demandada.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que ha quedado acreditado que el Banco de España es ampliamente conocido en toda España como principal entidad pública reguladora del sector financiero. La constante presencia de la Demandante en los medios de comunicación bajo esta denominación permite sin duda apreciar la concurrencia de mala fe por parte de la Demandada al registrar los nombres de dominio en disputa, pues forzosamente había de ser consciente de estar apropiándose de una denominación que de forma notoria identifica a un importantísimo organismo público. La notoriedad de la marca y denominación oficial de la Demandante permite por tanto apreciar de forma clara la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones del Centro como *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J. G.*, *supra*; *Generalitat de Catalunya v. T. W.*, *Wolf Domains*, Caso OMPI No. D2002-1124; *Generalitat de Catalunya v. L. T. T.*, Caso OMPI No. D2003-1004 o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un dominio ".es", *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció de forma clara esta interpretación:

“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 No. D2002-0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B. D.* Caso OMPI No. 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”.

Se aprecia igualmente según figura en el anexo nº 5 de la Demanda, que en las páginas Web del Demandado carecen de un contenido propio y únicamente contienen una serie de vínculos a las páginas Web de diversas entidades financieras, lo que viene a suponer un reconocimiento implícito de la relevancia del nombre de la Demandante en este sector y un claro propósito de atraer internautas a su página Web aprovechándose de la gran importancia pública de la Demandante, impidiendo además con ello que ésta pudiera adoptar como nombre de dominio <.com.es> su propia denominación. Y no sólo esto, sino que además en los sitios Web se indica expresamente que los nombres de dominio están a la venta, circunstancias todas ellas expresamente previstas en el Reglamento como pruebas acreditativas de la mala fe.

Por último, es necesario aludir a la función pública desempeñada por la Demandante, al ser el Banco de España el principal organismo público regulador de la actividad económica española. Ello significa que los nombres de dominio en disputa podrían incluso implicar un serio riesgo para la seguridad jurídica de las entidades financieras españolas y del público español en general, pues tales entidades y los ciudadanos en general entenderían en buena lógica que los nombres de dominio <bancoespaña.com.es> y <bancoespaña.com.es> identifican a la Demandante. Cabe por tanto apreciar también un interés público en la presente Demanda.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso de los nombres de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <bancoespaña.com.es> [xn--bancoespa-khb.com.es] y <bancoespaña.com.es> [xn--bancoespa-19a.com.es] sean transferidos a la Demandante.

Alberto de Elizaburu

Experto

Fecha: 26 de enero de 2011