

DECISIÓN DEL EXPERTO

BNP Paribas v. J.dT.

Caso No. DES2017-0049

1. Las Partes

La Demandante es BNP Paribas con domicilio en Paris, Francia, representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es J.dT. con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bnpparibasnet.es> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 INTERNET.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de octubre de 2017. El 25 de octubre de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de octubre de 2017, 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una petición de aclaración por parte del Centro, la Demandante presentó una Demanda modificada el 10 de noviembre de 2017. 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de noviembre 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 1 de diciembre de 2017.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 13 de diciembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 18 de diciembre de 2017, la Experta emitió una orden procedimental solicitando a la Demandante que aportase evidencia de sus Derechos Previos sobre la denominación “bnp paribas” e invitando al Demandado a presentar las manifestaciones y evidencias que considerase pertinentes en respuesta a las manifestaciones y evidencias presentadas por la Demandante. La Demandante contestó el 20 de diciembre de 2017 a la orden procedimental aportando acreditación de sus Derechos Previos. El Demandado no realizó ninguna manifestación al respecto.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una entidad bancaria de origen francés que opera a nivel mundial, en setenta y cinco países, teniendo sucursales a lo largo de toda la geografía española, que se identifican mediante la marca, coincidente con su denominación social, BNP PARIBAS. Asimismo, presta también sus servicios de operativa bancaria a través de Internet mediante diversas páginas Web corporativas; en España se identifica por el nombre de dominio <bnpparibas.es>.

La Demandante es titular, entre otros derechos de propiedad industrial, de varias marcas registradas para servicios bancarios y financieros, así como otros productos y servicios relacionados con su principal actividad, como servicios de telecomunicaciones, inmobiliarios, de consultoría, tarjetas de crédito, etc. En concreto, es titular, entre otras, de la Marca de la Unión Europea No. 1.845.684 BNP PARIBAS, registrada el 16 de septiembre de 2002 en las clases 9, 35, 36 y 38, así como de la Marca de la Unión Europea No. 4.743.639 BNP PARIBAS, registrada el 24 de enero de 2007 en las clases 9, 35, 36 y 38.

Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio, en concreto, <bnpparibas.com> registrado el 2 de septiembre de 1999, <bnpparibas.net> registrado el 29 de diciembre de 1999 y <bnpparibas.es> registrado el 29 de enero de 2001, que albergan sus páginas Web corporativas, en donde promociona y oferta sus productos y servicios.

El nombre de dominio en disputa <bnpparibasnet.es> fue registrado el 4 de mayo de 2017 por el Demandado, que en los datos públicos disponibles aparece como titular y contacto administrativo.

En el momento de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa no alberga contenido alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es uno de los principales bancos de Europa y Francia.

- Que es evidente la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas y nombres de dominio, al hallarse íntegramente incluida en el mismo su marca BNP PARIBAS, añadiendo simplemente el término “net”, que no es suficiente para evitar la confusión, pues no modifica la impresión general, siendo reconocible la relación entre el nombre de dominio en disputa y su marca registrada. Tampoco la adición del dominio de nivel superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” es suficiente para evitar la confusión, ya que tampoco modifica la impresión general estar relacionado el nombre de dominio en disputa con su marca registrada.

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no está afiliado a la Demandante ni ha sido autorizado en ningún modo para el uso de sus marcas, careciendo de licencia o autorización para el registro de su marca como nombre de dominio. Además, el nombre de dominio en disputa no alberga contenido, lo que demuestra que el Demandado no planea usarlo en ningún modo.

- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, ya que es obvio que resulta confundible con sus marcas, tratándose la Demandante de una de las entidades bancarias internacionales más importantes, presente en setenta y cinco países, incluyendo a España. Por lo que, dado el carácter renombrado de la Demandante y de sus marcas, es razonable inferir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con conocimiento de sus marcas, en un acto de mala fe y oportunismo. Además, el nombre de dominio en disputa dirige a una página inactiva, circunstancia que, unida a carácter renombrado de su marca y su inclusión íntegra en el nombre de dominio en disputa, puede ser considerada como prueba del registro y uso de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega 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.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "Política"), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, los nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha alegado ser titular de varios registros de marca europeos que se encuentran, por tanto,

protegidos en nuestro país. Además, de la documentación obrante en el expediente, aportada por la Demandante, se desprende que la denominación “bnp paribas” constituye también la denominación social de su entidad, con la que opera válidamente en España como nombre comercial de sus sucursales y marca de sus productos y servicios. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y prestar sus servicios, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término “net” y el ccTLD “.es”, este último carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, supra; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. L.Y.*, Caso OMPI No. DES2015-0017), véase en este sentido la sección 1.11 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”).

A juicio de la Experta, la adición del término “net” no impide que la marca y nombre comercial de la Demandante sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, existiendo similitud que puede ocasionar confusión con la Demandante y sus Derechos Previos.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta similar a las marcas y nombre comercial que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que esta denominación no constituye el nombre del Demandado ni de su empresa, no habiendo sido autorizado por la Demandante para el uso de su nombre comercial, ni de sus marcas, ni encontrándose ligado a la misma por ningún tipo de relación que pudiera autorizar el registro como nombre de dominio del nombre comercial y marca BNP PARIBAS.

En el caso que nos ocupa el Demandado no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando automáticamente una decisión a favor de la Demandante.

No obstante, al no contestar a la Demanda, no se ha proporcionado por el Demandado ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Además, el nombre de dominio en disputa no alberga contenido alguno.

Por tanto, (i) a la vista de la documentación aportada sobre la promoción y el conocimiento de la Demandante dentro del sector bancario español e internacional, que permite inferir que su nombre comercial y marca BNP PARIBAS había alcanzado notoriedad dentro de su sector, teniendo además una

fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquella en la que se registró del nombre de dominio en disputa; (ii) la falta de uso del nombre de dominio en disputa; y (iii) la ausencia de contestación a la Demanda, que permita desvirtuar la ausencia de derechos o intereses legítimos alegada por la Demandante, la Experta considera demostrada la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <bnpparibasnet.es>.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. L.K.*, Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. D.E.*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

La Experta considera que la documentación aportada por la Demandante sobre su presencia y la de sus marcas dentro del sector bancario español e internacional, permite inferir que su nombre comercial y marca BNP PARIBAS había alcanzado notoriedad dentro de su sector, teniendo además una fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquella en la que se registró del nombre de dominio en disputa, por lo que parece improbable que el Demandado no conociera la denominación que identifica a la Demandante, sus sucursales distribuidas a lo largo de toda la geografía española, así como sus productos y servicios, en el momento en que solicitó el registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, la denominación “bnp paribas”, que se incluye de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa, es altamente distintiva, careciendo de significado alguno en el diccionario español, no habiendo contestado a la Demanda el Demandado y, por tanto, no habiendo ofrecido ninguna explicación que acredite su registro de buena fe. Además, en nombre de dominio en disputa no alberga contenido alguno que pueda justificar un registro o uso de buena fe del mismo.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que, en el balance de probabilidades, resulta probable que el Demandado conociera la existencia de la Demandante, su nombre comercial y sus marcas, habiendo procedido al registro del nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse de la reputación alcanzada por la Demandante, perturbando, además, su actividad comercial, por lo que la Experta considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 27 de diciembre de 2017