

## DECISIÓN DEL EXPERTO **BANCO DE SABADELL, S.A. V. MIKE** **CASO NO. DES2013-0025**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Banco de Sabadell, S.A. con domicilio en Sant Cugat del Vallès, España, representada por Oficina Ponti.

El Demandado es MIKE con domicilio en Toronto, Ontario, Canadá<sup>1</sup>.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sabadellcam.com.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 9 de julio de 2013. El 9 de julio de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de julio de 2013, 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. El 12, 15, 16 y 17 de julio de 2013, el Centro envió a Red.es varios correo electrónicos solicitando la aclaración de la información proporcionada en su verificación registral. El 18 de julio de 2013, Red.es aclaró al Centro la información solicitada. El 25 de julio de 2013, el Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante informándole de una inconsistencia en la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 25 de julio de 2013.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda 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).

---

<sup>1</sup> El Registrador confirmó al Centro que el Demandado tiene su domicilio en Toronto, China. No obstante, el Experto hace referencia a Canadá en este apartado, puesto que Toronto, Ontario, está en Canadá.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la enmienda a la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de julio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de agosto de 2013. 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 15 de agosto de 2013.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 19 de agosto de 2013, 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, Banco de Sabadell, SA., es un banco con más de 120 años de historia y el cuarto grupo bancario de España. Este grupo está integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero, inmobiliario, seguros y afines.

La Demandante completó un proceso de fusión con Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (conocida como "CAM") a mediados de 2012.

Banco de Sabadell, S.A. es titular de la marca SABADELLCAM con prioridad de 26 de septiembre de 2012, siendo utilizada en el área de influencia de la anterior "CAM".

El nombre de dominio en disputa <sabadellcam.com.es> se registró el 11 de diciembre de 2012.

#### *5. Alegaciones de las Partes*

##### **A. Demandante**

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <sabadellcam.com.es> es idéntico a la marca de su titularidad SABADELLCAM y por ello, concurre el primer requisito para establecer que el registro del nombre de dominio en disputa es fraudulento y especulativo.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos alega que el Demandado no tiene autorización para utilizar su marca, ni tiene vinculación alguna con ella ni mucho menos con el banco resultante de la absorción de la "CAM" por la Demandante. Considera, además, que la utilización del nombre de dominio en disputa se limita a una mera actividad de "pay-per-click" en virtud de la cual tras la introducción del nombre de dominio en disputa se despliegan una serie de enlaces, todos ellos relacionados con la actividad de la Demandante, que permiten al Demandado la obtención de ganancias cada vez que los usuarios acceden a tales enlaces patrocinados.

En cuanto al tercer requisito, es decir que el registro y/o uso sea de mala fe, alega la Demandante que parece evidente como el Demandado conocía la operación de absorción de la "CAM" por la Demandante. Noticia que pudo obtener tanto por la repercusión mediática como por el hecho de utilizar el reiterado nombre de dominio en disputa para ofrecer los servicios bancarios de terceros competidores. Así pues, considera que era consciente de la marca de la Demandante para utilizarla de manera especulativa a fin de lucrarse a costa de su marca.

##### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombres de dominio en disputa y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes.”

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (Ver *William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. En el presente caso, la Demandante es titular de la marca SABADELLCAM. Este hecho permite proceder a la comparación entre este derecho previo y el nombre de dominio en disputa cuyo resultado es que existe una más que evidente identidad. Todo ello con independencia de las fechas de adquisición de uno y otro.

Por lo tanto, siendo evidente el carácter previo de los derechos alegados por la Demandante, este Experto entiende que queda cumplido este primer requisito establecido en el Reglamento dada la identidad entre el nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante.

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

El Demandado 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 el nombre de dominio en disputa, a pesar del requerimiento realizado por la Demandante.

No obstante, sí ha quedado probado por la Demandante que el Demandado no tiene autorización para utilizar su marca registrada, no existe vinculación alguna entre las partes, así como que el Demandado no realiza un oferta de buena fe de productos o servicios ya que la utilización del nombre de dominio en disputa <sabadellcam.com.es> se realiza con ánimo de desviar tráfico de los usuarios de Internet de manera comercial y engañosa a través de la práctica conocida de “pay-per-click” (en este sentido *Tumblr, Inc. v. C. F.*, Caso OMPI No. DES2013-0023 y muy especialmente el punto 2.6 de la Sinopsis de la OMPI 2.0 para conocer el alcance del efecto de esta práctica en este segundo elemento).

Por todo ello, el Experto entiende que concurre el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

De conformidad con los artículos 2 y 13b) vii) 3 del Reglamento la mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante para lo que podrá alegar todos los extremos que estime relevantes. Ello, sin perjuicio de la fijación de una serie de circunstancias fijadas en el artículo 2 del Reglamento que suponen, cuando son debidamente acreditadas, prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

A este respecto, del expediente ha quedado probada la repercusión mediática que tuvo en su momento la adquisición de la "CAM" por la Demandante y la consiguiente utilización de la marca SABADELLCAM en el área de influencia de la entidad financiera absorbida. Por tanto, y sin perjuicio de los derechos marcarios anteriores, debe concluirse que es altamente improbable que el Demandado eligiera el registro del nombre de dominio en disputa sin haber sido consciente de la existencia del proceso de absorción de la entidad levantina por la Demandante por la repercusión mediática obtenida.

Pero además y, en este caso, se da la circunstancia de que la Demandante es titular de la marca SABADELLCAM con efectos desde 26 de septiembre de 2012, cuando el registro del nombre de dominio en disputa <sabadellcam.com.es> es de 11 diciembre de 2012.

Por tanto, tanto la repercusión mediática del proceso de absorción de la "CAM" por la Demandante como la titularidad de derechos previos anteriores a la solicitud del nombre de dominio en disputa por el Demandado, permiten concluir la falta de casualidad u originalidad en la petición de registro del nombre de dominio en disputa sino en el intento de aprovechamiento de tales derechos. A este respecto, ha quedado probada la utilización del nombre de dominio en disputa en una página Web que facilita a los potenciales usuarios de Internet enlaces de sitios Web de otras empresas, competidoras de la Demandante. Es decir, que el nombre de dominio en disputa facilita el ofrecimiento de productos y servicios similares o relacionados con los de la Demandante. Esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el artículo 2 del Reglamento: "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".

Consecuentemente, este Experto considera cumplido el tercer requisito 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 <sabadellcam.com.es> sea transferido a la Demandante.

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 30 de agosto de 2.013