

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Banco de Sabadell, S.A. v. Lazos Consultoría de Recursos Humanos de España  
Caso No. DES2013-0022

### **1. Las Partes**

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

La Demandada es Lazos Consultoría de Recursos Humanos de España, con domicilio en Bilbao, Vizcaya, España.

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

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1&1 Internet España, S.L.U.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de junio de 2013. El mismo día, 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 junio de 2013, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.

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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de julio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de julio de 2013. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de agosto de 2013.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 1 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**

- a) Banco de Sabadell S.A. es titular - entre otras - de la marca española número 2.964.523 SABADELLGUIPUZCOANO (denominativa), registrada en las clases 16, 36 y 38 de la Clasificación de Niza, y concedida en fecha 19 de enero de 2011.
- b) Banco de Sabadell S.A. es un banco con más de 120 años de historia, posicionado como uno de los principales grupos bancarios en España que ha ido evolucionando, adquiriendo diversas entidades bancarias, resultando de importancia en el presente caso la adquisición en el año 2010 del Banco Guipuzcoano.
- c) La Demandada es titular del nombre de dominio en disputa <sabadellguipuzcoano.com.es> que identifica la página web “www.sabadellguipuzcoano.com.es” y que consiste en publicidad sobre links de terceros de los conocidos como enlaces patrocinados o sistema “pago por clic”. El nombre de dominio en disputa se registró el 12 de octubre de 2012.

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

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

A.1. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con Derechos Previos de la Demandante, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre las palabras que componen el nombre de dominio disputa <sabadellguipuzcoano.com.es>, sobre la base de su titularidad sobre una pluralidad de marcas españolas, entre las cuales se encuentra la marca número 2.964.523 SABADELLGUIPUZCOANO, de fecha 19 de enero de 2011, cuya composición es idéntica al nombre de dominio en disputa. La Demandante aporta la impresión de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas señalando su propiedad sobre la referida marca española para las clases 16, 36 y 38 según la clasificación internacional de Niza.
- La Demandante alega que desarrolla su actividad en España desde hace más de 120 años, y afirma su amplia presencia en el mercado español, aportando como prueba las notas de prensa de su propia página Web, que explican la evolución del banco, desde su constitución hasta las recientes adquisiciones de diversos bancos como el Banco Atlántico, Banco Urquijo, TrasAtlantic Bank, Mellon United National Bank, Banco Guipuzcoano y la CAM.
- La Demandante hace mayor hincapié en la adquisición del Banco Guipuzcoano en el año 2010, que opera en País Vasco, Navarra y la Rioja a través de noticias extraídas de importantes medios, ya que la nueva marca creada tras la adquisición se denomina SABADELLGUIPUZCOANO.
- La Demandante expone su notoriedad, la gran popularidad del Banco Sabadell y su difusión en medios de comunicación españoles generales y especializados en noticias económicas, aportando como prueba de su alegación impresiones de páginas Web de El País y de Expansión, que contienen noticias referidas a la Demandante y a su grupo bancario, así como la concesión de la marca de garantía MADRID EXCELENTE.
- La Demandante alega, de otra parte, que sus Derechos Previos contienen las mismas palabras de las que se compone el nombre de dominio en disputa, esto es “sabadell” y “guipuzcoano”, circunstancia que los hace ser idénticos y confundibles de forma clara.

A.2. La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por los siguientes motivos:

- La Demandante expone los principales datos sobre la sociedad demandada, aportando un extracto del Registro Mercantil sobre su objeto y domicilio social, esto es, la prestación de servicios de agencia matrimonial sita en Vizcaya. Asimismo, aporta un extracto de la página Web desde la cual opera la Demandada "[www.lazos.es](http://www.lazos.es)".

- La Demandante alega que la Demandada carece de autorización por su parte para el uso de su marca registrada, no teniendo vinculación alguna con el Banco Sabadell, el Banco Guipuzcoano ni con el banco resultante de la absorción, SabadellGuipuzcoano, cuya combinación de palabras es claramente distintiva para identificar a la Demandante.

- La Demandante alega la falta de interés legítimo de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, a la luz de la ausencia de explotación del mismo, ya que no ofrece ningún producto o servicio a través del sitio Web a que conduce el nombre de dominio en disputa, sino que consiste en una relación de links que dirigen a páginas Webs de terceros, lo conocido como enlaces patrocinados.

A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe por los siguientes motivos:

- Dada la presencia, difusión y popularidad en el mercado español de la Demandante que opera a través de oficinas bancarias bajo el nombre "SabadellGuipuzcoano", especialmente en la región donde está domiciliada la Demandada, la Demandante afirma que "la demandada es evidente que conocía el uso de la marca por la demandante cuando solicitó el registro del nombre de dominio...". Asimismo, la Demandada tiene registrada la marca LAZOS para la prestación de servicios de agencia matrimonial, marca que inscribió sin contar con una agente de patentes y marcas, de lo que la Demandante deduce que la Demandada conoce perfectamente el sistema marcario y la manera de saber si una marca está registrada o no.

- La Demandante alega que se evidencia la existencia de mala fe, atendiendo a la probabilidad de que el nombre de dominio en disputa sea objeto de visitas de internautas que buscan información sobre la Demandante. Igualmente, afirma que si la adquisición no hubiera tenido lugar, la Demandada nunca hubiera registrado el nombre de dominio en disputa.

- La Demandante alega que en respuesta al requerimiento que le remitió, la Demandada dijo que el nombre de dominio en disputa forma parte de su "patrimonio inmaterial", que se encuentra en su absoluto derecho de poseer el mismo, pero que estaba dispuesta a escuchar ofertas para llegar a un acuerdo para la transmisión del mismo. Esto es, la Demandada no justificó la existencia de un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa pero sí que expresó su interés de lucrarse en el caso de que se transfiriera.

- La Demandante afirma que el interés de la Demandada en el nombre de dominio en disputa es lucrarse, ya sea por la venta del mismo a la Demandante o ya sea para atraer usuarios que buscan los servicios de la Demandante para operar a través de links patrocinados que les permite obtener un beneficio.

A la vista de los precitados argumentos, la Demandante solicita que dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa <[sabadellguipuzcoano.com.es](http://sabadellguipuzcoano.com.es)> le sea transferido.

## **B. Demandada**

La Demandada, a quien se notificó de la Demanda en fecha 3 de julio de 2013, no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

### A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <sabadellguipuzcoano.com.es>, para cuyo análisis debe sustraerse la partícula correspondiente al dominio de primer nivel “.es”, es idéntico y en todo caso confundible con los alegados Derechos Previos de la Demandante, a saber, con la marca española número 2.964.523 SABADELLGUIPUZCOANO, para la clase 16, 36 y 38, de la Clasificación de Niza. Esta marca contiene todas las palabras de las que se compone el nombre de dominio en disputa, ordenadas y presentadas de la misma forma.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa <sabadellguipuzcoano.com.es> guarda una identidad capaz de crear confusión con la marca de la Demandante que está actualmente en vigor y que ha sido solicitada y concedida en fecha 19 de enero de 2011, es decir, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, que tiene lugar el 12 de octubre de 2012.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

### B. Existencia de derechos o intereses legítimos

La Demandante ha aportado prueba de la presencia, difusión y popularidad de su denominación societaria en el mercado español, denominación protegida como marca y de por sí notoria, extremos que configuran sus Derechos Previos.

La Demandante alega como evidente indicio de la falta de interés legítimo de la Demandada, la ausencia de oferta de productos o servicios a través del nombre de dominio en disputa, limitándose al conocido “pago por clic” consistente en diversos links los cuales redirigen a páginas Web de terceros que permiten al titular del nombre de dominio en disputa obtener ganancias, sin explotar realmente su nombre de dominio.

De otra parte la Demandada no es conocida por la denominación que representa el nombre de dominio en disputa.

Lo anterior confirma que la Demandada mantiene el nombre de dominio en disputa con un claro ánimo de obstaculizar la implantación de la marca de la Demandante en la red.

Igualmente, en la correspondencia mantenida entre Demandante y Demandada, no aparece justificación de la existencia de interés legítimo de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa <sabadellguipuzcoano.com.es>. La falta de justificación de la Demandada de la existencia de interés legítimo en su uso del nombre de dominio en disputa, es un indicio evidente de la inexistencia del mismo al que, para mayor abundamiento se le suma la inexistencia de contestación a la presente Demanda.

De tal forma, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- a) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o
- b) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- c) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquiera 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; o
- e) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en la marca española registrada número 2.964.523 SABADELLGUIPUZCOANO. La Demandante ha aportado asimismo abundante prueba de la presencia, difusión y popularidad de su marca española SABADELLGUIPUZCOANO en el mercado español, asociada a la prestación de servicios bancarios. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de SABADELLGUIPUZCOANO, como servicio de banca en el territorio español hubiera podido escapar al conocimiento de la Demandada y el Experto considera aún más improbable que la Demandada desconociera la adquisición por parte de la Demandante del Banco Guipuzcoano y la creación de la marca SABADELLGUIPUZCOANO y al propio tiempo y de forma casual y coincidente tuviera la ocurrencia de registrar dichas palabras como nombre de dominio en disputa.

La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con los Derechos Previos alegados por un demandante, se puede fundamentar en el conocimiento previo por la demandada de la existencia de dichos Derechos Previos.

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones se deduce la existencia de indicios más que suficientes para alcanzar la conclusión de que, antes y tras el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada tenía conocimiento del servicio de banca de la Demandante, operando bajo la marca SABADELLGUIPUZCOANO, habida cuenta de la amplia prueba aportada de su presencia, difusión y popularidad en España, en concreto en el País Vasco. Como señalábamos, una coincidencia fruto de la casualidad (no alegada por la Demandada en ninguna de sus comunicaciones) habría sido altamente improbable. La Demandada, de otra parte, en ningún momento manifestó, en sus comunicaciones con la Demandante, desconocimiento alguno de la notoriedad que ostenta la Demandante.

Incluso en respuesta al requerimiento que la Demandante le remitió, la Demandada dijo que el nombre de

dominio en disputa formaba parte de su "patrimonio inmaterial", y que se encontraba en su absoluto derecho de poseer el mismo, pero que estaba dispuesta a escuchar ofertas para llegar a un acuerdo para la transmisión del nombre de dominio en disputa.

Además la Demandada no ha desarrollado actividad propia a través del nombre de dominio en disputa, sino que la página Web relacionada solamente se compone de enlaces patrocinados a través de los cuales la Demandante se lucra por cada click por parte de un usuario, que de manera errónea, accede pensando que se trata de una página Web de la Demandante.

Parece asimismo que la Demandada tiene una clara intención de atraer a usuarios de Internet a su página Web, con ánimo de lucro, y como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento, "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". El Experto no considera creíble que el Demandado pudiese desconocer el nombre comercial y la marca SABADELLGUIPUZCOANO cuya popularidad podría atraer muchos accesos al nombre de dominio en disputa y, eventualmente, muchos ingresos. La existencia, en el contenido del nombre de dominio en disputa, de enlaces inconexos entre sí, enlazando a servicios diversos, difícilmente se puede valorar como cosa distinta a una clara y diáfana publicidad remunerada.

A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones de la Demandada que pudiesen desvirtuar estas alegaciones, este Experto estima que la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, cumpliéndose con el tercer elemento del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Mario A. Sol Muntañola**

Experto

Fecha: 12 de agosto de 2013