



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

ING GROEP N.V. c. J.B.P.

Caso No. DES2009-0013

1. Las Partes

La Demandante es ING GROEP N.V., con domicilio en Ámsterdam, Países Bajos, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es J.B.P., con domicilio en Marbella, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bancoingdirect.es>, (“Nombre de Dominio”).

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 20 de marzo de 2009, por correo electrónico y el 23 de marzo de 2009 por correo urgente. El 23 de marzo de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 24 de marzo de 2009 ESNIC 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 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 27 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de abril de 2009. 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 17 de abril de 2009.

El Centro nombró a Mario Aurelio Sol Muntañola como Experto el día 11 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

- (a) La Demandante ha aportado prueba de su propiedad de la marca española 2181396 ING DIRECT, para la clase 35, según la Clasificación de Niza, y para la clase 36, su propiedad de las marcas

2217995 ING DIRECT, TU OTRO BANCO,
2217996 CUENTA NARANJA DE ING DIRECT,
2217997 ING DIRECT, TU PRIMER BANCO,
2217998 ING DIRECT, TU SEGUNDO BANCO,
2219224 CUENTA TORONJA DE ING DIRECT,
2219226 CRÉDITO NARANJA DE ING DIRECT,
2223756 CUENTA CORRIENTE NARANJA DE ING DIRECT,
2223757 CUENTA AHORRO VIVIENDA NARANJA DE ING DIRECT,
2223758 PRÉSTAMO NARANJA DE ING DIRECT,
2223759 FONDO NARANJA DE ING DIRECT,
2223760 PLAN NARANJA DE ING DIRECT,
2223762 HIPOTECA NARANJA DE ING DIRECT,
2243571 ING DIRECT (TU OTRO BANCO) CUENTA NARANJA,
2274613 ING DIRECT,
2487990 ING DIRECT TU BANCO NARANJA y
2796042 ING DIRECT UN GRAN BANCO QUE HACE FRESH BANKING.

- (b) La Demandante ha aportado documentación que obra como prueba de que Ing Direct es un servicio de banca on-line perteneciente al grupo financiero holandés ING Groep, que además de en otros países, opera en España.
- (c) La Demandante ha aportado documentación que obra como prueba de la popularidad de ING GROEP y de su sección de banca directa Ing Direct, aportando relaciones de noticias obtenidas de portales informativos como El Mundo, El Economista, y Cotizalia, en Internet.
- (d) La Demandante ha aportado prueba de su difusión en la Red e identificación como banco, aportando resultados de una búsqueda en Google de las palabras “banco ing direct”, cuyos 50 primeros resultados son noticias y/o textos asociados a la Demandante.
- (e) La Demandante ha requerido al Demandado mediante burofax, certmail y varios correos electrónicos, instándole la transferencia del Nombre de Dominio.
- (f) La Demandante ha aportado una impresión de la página web “www.esdominios.com” obtenida a fecha 12 de marzo de 2009, mostrando el contenido del Nombre de Dominio <bancoingdirect.es>, cuyo contenido consiste

en publicidad del nombre de dominio <esdominios.com> y del servicio de hosting Hostalplus.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio objeto de la controversia es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con Derechos Previos, por los siguientes motivos:

La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre las palabras que componen el dominio secundario de <bancoingdirect.es>, sobre la base de su propiedad de una pluralidad de marcas españolas consistentes o compuestas por alguno o los dos términos “Banco” e “Ing Direct”. La Demandante aporta impresiones de las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas señalando su propiedad sobre 17 marcas españolas para las clases, según la clasificación de Niza, 35 (servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina) y 36 (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios), que efectivamente contienen las denominaciones “Ing Direct”, o bien “Ing Direct” junto con “Banco”.

- La Demandante alega que desarrolla su actividad en España desde hace más de 10 años, y afirma su amplia presencia en el mercado español, aportando como prueba, entre otras, la definición de la enciclopedia virtual Wikipedia “ING Direct es un banco perteneciente al grupo financiero holandés ING Group ...”. La reseña y definición de Ing Direct en Wikipedia constituyen para la Demandante pruebas que abonan la (a su juicio) clara susceptibilidad de su confusión con el Nombre de Dominio.
- La Demandante alega que su división de banca on-line denominada Ing Direct goza de gran popularidad y difusión en medios de comunicación generales y especializados en el sector de la economía, en España e internacionalmente, aportando como prueba de su alegación impresiones de páginas web de El Mundo, El Economista y Cotizalia, que contienen noticias referidas a la Demandante y a su grupo bancario. La Demandante aporta también impresiones de páginas web de Wikipedia relativos a la definición de la Demandante, en inglés, alemán, japonés y otros idiomas, así como resultados de una búsqueda en Google de la denominación Banco Ing Direct, cuyos 50 primeros resultados vienen asociados a la Demandante.
- La Demandante alega, de otra parte, que sus Derechos Previos contienen las palabras de las que se compone el Nombre de Dominio, “Ing Direct” y “Banco”, circunstancia que los hace ser similares y confundibles de forma clara. La Demandante alega asimismo el carácter descriptivo de “Banco” de los servicios que ésta presta.

A.2. La Demandante considera que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, por los siguientes motivos:

- La Demandante alega la inexistencia de signos distintivos (marcas nacionales, comunitarias e internacionales, o diseños nacionales), consistentes en Banco Ing

Direct, registrados por el Demandado, sobre la base de búsquedas en bases de datos de Internet efectuadas por la Demandante.

- La Demandante alega la falta de interés legítimo del Demandado en el Nombre de Dominio, a la luz de la ausencia de resultados tras buscar con Google asociaciones entre el nombre del Demandado, J.B.P., y las palabras en las que consiste el dominio, “BancoIngdirect”, “Banco Ingdirect” “Banco Ing Direct”, etc.
- La Demandante alega que en respuesta a sus numerosos requerimientos, el Demandado, a pesar de manifestar su ausencia de mala fe, no justificó la existencia de un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
- La Demandante afirma que su presencia, difusión y popularidad en el mercado español desde hace más de 10 años constituyen indicios claros del conocimiento por el Demandado de la existencia de la Demandante al momento de registrar el Nombre de Dominio.

A.3. La Demandante considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- Dada la presencia, difusión y popularidad en el mercado español, en medios escritos, audiovisuales y en Internet, del servicio de banca on-line Ing Direct, perteneciente al grupo de la Demandante, bajo los antes descritos Derechos Previos, la representación de la Demandante afirma “no cabrá duda de que D. J.B.P., era conocedor de la existencia de mi mandante a la hora de registrar el dominio controvertido...”
- La Demandante alega que la falta de actividad del Demandado en el Nombre de Dominio obstaculiza el ejercicio por aquélla de su actividad, siendo este hecho dañino para aquélla habida cuenta de la importancia del uso del nombre de dominio como medio para el desarrollo de un servicio de banca on-line.
- La Demandante alega que se evidencia la existencia de mala fe, atendiendo a la probabilidad de que el Nombre de Dominio sea objeto de visitas de internautas que buscan información sobre la Demandante.

A la vista de los precitados argumentos, la Demandante solicita que dicte una resolución por la que el Nombre de Dominio objeto de la disputa <bancoingdirect.es> sea transferido a ING GROEP N.V.

B. Demandado

El Demandado, a quien se notificó de la Demanda en fecha 27 de marzo de 2009, 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 es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y

- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante, pasamos a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Experto considera que el Nombre de Dominio <bancoingdirect.es>, para cuyo análisis debe sustraerse el dominio de primer nivel .ES, es similar y en todo caso confundible con Derechos Previos de la Demandante, a saber, con varias marcas españolas, las marcas 2217995 (ING DIRECT, TU OTRO BANCO), 2217997 (ING DIRECT, TU PRIMER BANCO), 2217998 (ING DIRECT, TU SEGUNDO BANCO), 2243571 (ING DIRECT (TU OTRO BANCO) CUENTA NARANJA), 2274613 (ING DIRECT), 2487990 (ING DIRECT TU BANCO NARANJA). Estas marcas consisten (en todo o en parte) o contienen todas las palabras de las que se compone el Nombre de Dominio. La denominación de la sección de banca on-line propiedad de la Demandante, Ing Direct, consiste, entre otros, en servicio de Banco, término que, asociado a otras palabras (entre ellas Ing Direct) es objeto de protección como marca de la Demandante.

De otra parte, en el caso que nos ocupa, Banco se interpreta como término descriptivo de los servicios que la Demandante presta bajo su marca ING DIRECT, razón por la que, junto con las razones esgrimidas en el párrafo anterior, el Nombre de Dominio <bancoingdirect.es> es similar y confundible con los Derechos Previos propiedad de la Demandante.

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 en el mercado español de sus signos distintivos, que configuran sus Derechos Previos y que albergan las palabras que configuran el Nombre de Dominio. Asimismo, la Demandante ha aportado prueba de la inexistencia de signos distintivos propiedad del Demandado, sobre las palabras que configuran el Nombre de Dominio.

La Demandante alega como evidente indicio de la falta de interés legítimo del Demandado, la ausencia de resultados en la búsqueda con Google de asociaciones entre el nombre “J.B.P.” y las denominaciones “BancoIngdirect”, “Banco Ingdirect” “Banco Ing Direct”, etc.

La afirmación del Demandado en su e-mail remitido a la representación de la Demandante de fecha 1 de mayo de 2008: “no actúo de mala fe, pues sólo tengo registrado el dominio, sin alojar página web alguna, ni está en parking, ni está en venta ...” da fe que el Demandado mantiene el Nombre de Dominio en forma de tenencia pasiva. En la correspondencia mantenida entre Demandante y Demandado no aparece justificación de la existencia de interés legítimo del Demandado sobre <bancoingdirect.es>. La falta de justificación del Demandado de la existencia de

interés legítimo en el Nombre de Dominio, es un indicio evidente de la inexistencia del mismo.

La ausencia de contestación a la Demanda por parte del Demandado, impide que éste haya debatido las anteriores afirmaciones.

Así pues, 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 ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- (a) Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio 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; o
- (b) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- (c) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- (d) Que 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 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 el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en 27 marcas españolas. Son signos distintivos que contienen o tiene las palabras “Ing Direct”, o bien la combinación de las palabras “Ing Direct” con “Banco”. La Demandante ha aportado asimismo abundante prueba de la presencia, difusión y popularidad de su marca española ING DIRECT en el mercado español, asociada a la prestación de servicios bancarios en línea. Consideramos que razonablemente no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de “Ing Direct”, como servicio de banca en el territorio español hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado y consideramos aún más improbable que de forma casual el Demandado, de una parte, desconociera Ing Direct y al propio tiempo tuviera la ocurrencia de registrar dichas palabras junto con “banco” como Nombre de Dominio.

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 el Demandado de la existencia de dichos Derechos Previos. En este sentido cabe citar, a modo de ejemplo, las decisiones *Iberdrola, S.A. v. A.G., F.J.*, Caso OMPI No. D2003-0675; el caso *Soria Natural, S.A. v. V.R.R.*, Caso OMPI No. D2004-0803, el caso *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI No. D2006-0001; y más recientemente el caso *Facebook Inc. v. U.C.*, Caso OMPI No. D2009-0006.

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 disputado, el Demandado tenía conocimiento del servicio de banca on-line de la Demandante, operando bajo las marcas de ING DIRECT, habida cuenta de la amplia prueba aportada de su presencia, difusión y popularidad tanto en España, como en otros países. Como señalábamos, una coincidencia fruto de casualidad (no alegada por el Demandado en ninguna de sus comunicaciones) habría sido altamente improbable. El Demandado, de otra parte, en ningún momento manifestó, en sus comunicaciones con la Demandante, desconocimiento alguno de la notoriedad de los signos distintivos propiedad de ésta.

El Demandado no ha desarrollado actividad a través del Nombre de Dominio, como reconoce él mismo en el ya citado e-mail de 1 de mayo de 2008, remitido por el Demandado a la representación de la Demandante, “no actúo de mala fe, pues sólo tengo registrado el dominio, sin alojar página web alguna, ni está en parking, ni está en venta”. Esta afirmación junto con la falta de prueba en contrario conducen hacia la afirmación de que el registro del Nombre de Dominio objeto de la presente disputa constituye un caso de tenencia pasiva obstaculizadora que impide a la Demandante la prestación de sus servicios a través de <bancoingdirect.es>.

Finalmente, el Experto considera que el registro del Nombre de Dominio ha sido realizado de mala fe, cumpliéndose con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <bancoingdirect.es> sea transferido a la Demandante, ING GROEP N.V.

Mario Aurelio Sol Muntañola
Experto

25 de mayo de 2009