

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **IBANFIRST c. H.X.**

### **Caso No. DES2022-0026**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es IBANFIRST, Bélgica, representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es H.X., China.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API GmbH.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de septiembre de 2022. El 28 de septiembre de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de septiembre de 2022, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del 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 4 de octubre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de octubre de 2022. 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 26 de octubre de 2022.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 28 de octubre de 2022, 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 es una sociedad creada en 2013, especializada en pagos y transferencias en dispositivos extranjeros utilizando precios en tiempo real, directamente o desde una API de servicios bancarios. La Demandante titular de la marca de la Unión Europea nº 15833379 IBANFIRST, solicitada el 14 de septiembre de 2016 y registrada el 28 de diciembre de 2016, para productos/servicios de las clases 9 y 36 del Nomenclátor Internacional, y de un registro de marca francés para la misma denominación solicitado en la misma fecha. Opera en el mercado bajo la denominación principal IBANFIRST.

El nombre de dominio en disputa <ibanfirst.es> fue registrado el 18 de octubre de 2016 y redirige a una página de aparcamiento con diversos enlaces a otras empresas competidoras de la Demandante.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- Creada en 2013, la Demandante es una empresa que permite a las empresas realizar pagos y transferencias en dispositivos extranjeros utilizando precios en tiempo real, directamente o desde una API de servicios bancarios.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca IBANFIRST de la Demandante.
- No existen pruebas según las cuales el Demandado haya sido conocido de manera legítima por el nombre de dominio en disputa. El Demandado no está afiliado a la Demandante ni ha sido autorizado por ella en modo alguno.
- El nombre de dominio en disputa contiene la marca comercial de la Demandante en su integridad y se registró unos días después de la presentación de la marca en la EUIPO.
- Además, el nombre de dominio en disputa redirige a una página de aparcamiento con diversos enlaces a otras empresas competidoras.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <ibanfirst.es> le sea transferido.

##### B. Demandado

El Demandado 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 “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, ibanfirst.es Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#).

### **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 sus Derechos Previos (tal y como se define en el Reglamento) sobre la marca IBANFIRST. Es evidente que el nombre de dominio en disputa <ibanfirst.es> es idéntico a dichos Derechos Previos, por lo que queda acreditada la primera de las circunstancias.

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

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

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

- Teniendo en cuenta las marcas IBANFIRST de la Demandante, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación. Aun cuando el nombre de dominio en disputa podría estar formado por el acrónimo en inglés "IBAN" y la palabra inglesa "first" es evidente que no coincide con una expresión de uso común, sino que dicha composición se corresponde con las marcas IBANFIRST de la Demandante.
- La Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.
- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.
- El contenido de la página web del Demandado, con enlaces a páginas de empresas competidoras de la Demandante, no puede considerarse un uso de buena fe, como se recordaba en *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI No. [DES2021-0024](#).

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante. En general, los grupos de expertos de la UDRP han considerado que los nombres de dominio idénticos a la marca de un demandante conllevan un alto riesgo de afiliación implícita (ver sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0")).

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 del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como ha acreditado la Demandante, sus marcas IBANFIRST la identifican como una empresa relevante en el sector de los pagos en divisas y actividades relacionadas. La Demandante ha acreditado que el Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa para alojar una página web que contenía vínculos a sitios web de competidores de la Demandante.

Cabe por tanto apreciar mala fe en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios de la Demandante. Así se apreció en *FXCM Global Services, LLC v. Zhao Ke*, Caso OMPI No. [DES2020-0048](#), o en el citado *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI [DES2021-0024](#).

Además, el Experto nota que la Demandante fue creada en 2013 y que, al momento de registrarse el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante ya se encontraba solicitada. El Experto considera que probablemente el Demandado conocía a la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa en vista de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la denominación de la Demandante.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

## **7. Decisión**

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

**José Ignacio San Martín Santamaría**

Experto

Fecha: 7 de noviembre de 2022