DECISIÓN DEL EXPERTO

CACEIS BANK c. D.S.
Caso No. DES2023-0002

1. Las Partes

La Demandante es CACEIS BANK, Francia, representada por Gevers, Bélgica.

El Demandado es D.S., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de enero de 2023. El 24 de enero de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de enero de 2023, 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 de los contactos 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 2 de febrero de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de febrero de 2023. 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 3 de marzo de 2023.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como Experto el día 14 de marzo de 2023, 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 ha acreditado su titularidad sobre los registros de marca de la Unión Europea nº 4643573 CACEIS (denominativa), en clase 36, con prioridad de 21 de septiembre de 2005, y registrada el 26 de febrero de 2008 y nº 5770391 CACEIS INVESTOR SERVICES SOLID & INNOVATIVE (figurativa) en clase 36, con prioridad de 20 de marzo de2007, registrada el 28 de febrero de 2008.

La Demandante es una empresa con sede en Paris, Francia, pertenece al Grupo Credit Agricole S.A, y presta sus servicios bancarios, de gestión de activos y otros de semejante naturaleza en diversos lugares del mundo entre los que se encuentran Europa en general, y España en particular

CACEIS puede ser considerada una marca notoriamente conocida en su sector de actividad.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de julio de 2022, en fecha muy posterior a la del rergistro de las marcas invocadas por La Demandante y el inicio de sus actividades.

El dominio en disputa resuelve a un sitio web de “parking” y puede considerarse inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su escrito de demanda, lleva a cabo las siguientes alegaciones:

La Demandante, filial del Grupo Credit Agricole S.A., es un banco de servicios de activos dedicado a gestores de activos, bancos y clientes institucionales y corporativos, que está presente en 15 países en Europa, Norteamérica y Asia y es líder europeo en la gestión de activos

La Demandante es titular de numerosos registros de marca CACEIS entre los que se encuentran los registros de marca de la Unión Europea nº 4643573 CACEIS, en clase 36, con prioridad de 21 de septiembre de 2005 y nº 5770391 CACEIS (mixta) en clase 36, con prioridad de 20 de marzo de2007

El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con los derechos de marca y nombre comercial de la Demandante al estar compuesto por la marca de la Demandante CACEIS y el término “Europa”.

El Demandando no es titular de ningún derecho de marca sobre los términos “caceis” o “caseiseuropa” ni ha recibido el consentimiento de la Demandante para obtener el registro del nombre de dominio en disputa y nunca fue conocido por ningún nombre o denominación que incorpore el término “caceis” por lo que carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.

La marca CACEIS es notoria y renombrada, y goza de una reputación notable y extendida por toda Europa y el mundo. El conocimiento de la marca se considera en toda la comunidad significativo. Muestra de ellos es que en los últimos años se hayan producido numerosos intentos por terceros de registrar nombres de dominio que incluyen la marca CACEIS en combinación con otras palabras.

El Demandado tenía conocimiento de la existencia de las marcas de la Demandante, lo que constituye un indicador de que concluye la mala fe en su proceder, de acuerdo con numerosas decisiones previas.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa mucho después de que las marcas de la Demandante fueran notoriamente conocidas lo que implica que el Demandado tenía conocimiento de la marca de la Demandante. El nombre de dominio en disputa resuelve aun sitio web inactivo, y dada la composición del nombre de dominio en disputa con la marca CACEIS, es altamente arriesgado que los correos electrónicos que emanen del nombre de dominio en disputa puedan ser utilizados para una

actividad potencialmente fraudulenta, como la suplantación de identidad.
A la luz de lo anterior, es evidente que el Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Con base en todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del 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".

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

El Demandante ha acreditado su titularidad sobre los registros de marca de la Unión Europea nº 4643573 CACEIS (nominativa), en clase 36, con fecha de registro de 26 de febrero de 2008 y nº 5770391 CACEIS INVESTOR SERVICES SOLID & INNOVATIVE (figurativa) en clase 36, con fecha de registro de 28 de febrero de 2008.

A juicio de este Experto, y comparando los Derechos Previos de la Demandante con el nombre de dominio en disputa, el Experto nota que la denominación CACEIS en reproducida en su totalidad dentro del nombre de dominio en disputa, no siendo relevante la inclusión del término "Europa" .

Por otro lado debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones previas, la partícula ".es" identifica el nivel superior del nombre de dominio en disputa y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.

Este Experto considera, por tanto, probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el Articulo 2 del Reglamento.

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 derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Si bien el Demandante debe asumir la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, la dificultad de esta prueba ha sido reconocida en numerosas decisiones previas bajo el Reglamento, en las que se ha considerado suficiente que el Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado en su contestación tendrá la oportunidad de argumentar y en su caso acreditar lo contrario. No obstante, el Demandado no ha contestado a la demanda.

La Demandante alega que el Demandado no posee ningún título o registro de marca previo sobre la denominación CACEIS, que legitime al Demandado al registro del nombre de dominio en disputa, así como que no le ha otorgado ninguna autorización ni consentimiento para proceder a dicho registro. Por tanto, atendiendo a lo anterior el Demandante acredita que no concurre *prima facie* ninguna circunstancia de las que podría concluirse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de

dominio en disputa, sin que el Demandado haya aportado evidencia de derechos o derechos o intereses legítimos.

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el artículo 2 del 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

Considerando los argumentos y circunstancias probadas que obran en el expediente, así como algunas consultas y averiguaciones adicionales realizadas por el Experto, éste considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe.

En relación con ello, el Experto ha realizado una búsqueda sobre la denominación CACEIS a través del buscador Google, y la gran mayoría de las referencias que se recuperan se refieren al Demandante y a los servicios que presta. No resulta plausible, considerando tanto la fecha de registro de los derechos de marca invocados como la del nombre de dominio en disputa, concluir que el Demandado desconociera la existencia de las marcas del Demandante, ni los servicios que presta, ni que la denominación CACEIS sea fruto de una creación independiente del Demandado, quien además no ha presentado argumentación alguna que justifique dicho registro. En relación con ello, *Amorepacific Corporation v Miguel Angel Grandia Ruiz,* Caso OMPI DES2018-0004.

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento la concurrencia de la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa hace innecesario el examen de la concurrencia de la mala fe respecto al uso del mismo, sin que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa impida la conclusión del Experto de que existe mala fe.

En consecuencia, este Experto concluye que ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por el Articulo 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 <caceiseuropa.es> sea transferido a la Demandante

Luis Beneyto García-Reyes
Experto
Fecha: 29 de marzo de 2023