

DECISIÓN DEL EXPERTO

Chicago Mercantile Exchange Inc., CME Group Inc.c. S.R.S.F.
Caso No. DES2023-0007

1. Las Partes

Las Demandantes son Chicago Mercantile Exchange Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) y CME Group Inc., Estados Unidos, representadas por Jacobacci & Partners, España.

El Demandado es S.R.S.F., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es ARSYS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de marzo de 2023. El 13 de marzo 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 14 de marzo 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 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 28 de marzo de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de abril 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 19 de abril de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno Torres como Experto el día 26 de abril 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

Las Demandantes son entidades financieras estadounidenses que actúan globalmente. La Demandante Chicago Mercantile Exchange Inc. ("CME" en lo sucesivo) fue fundada en 1898 y comenzó la utilización del nombre "cme" en 1919. Por su parte CME Group Inc. fue fundada en 2007. El conjunto del grupo financiero en que se integran las Demandantes tienen una facturación aproximada de USD 4700 millones. Cuentan con una gran presencia en Internet en la que utilizan el sitio web "www.cmegroup.com" desde 2007 al que redirige el nombre de dominio <cme.com> registrado en 1994.

La Demandante CME es titular de numerosos registros marcarios sobre de las que destacamos, a modo de ejemplo, la marca internacional designando la Unión Europea sobre CME con número de registro 1458621 con fecha de registro 20 de febrero de 2019 y la marca de la Unión Europea CME GROUP con número de registro 5837811 con fecha de registro 30 de enero de 2008.

El nombre de dominio en disputa <cmegroup.es> se registró el 24 de junio de 2022 y no redirige a un sitio web activo. No obstante, las Demandantes han aportado pruebas del uso del nombre de dominio en disputa como correo electrónico en un intento fraudulento de suplantación de las Demandantes y con engaño a los destinatarios de los mismos, sobre empleos ofertados por las Demandantes.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes alegan que el nombre de dominio incorpora la totalidad de sus marcas CME y CMEGROUP. La única diferencia se limita al dominio superior de nivel geográfico ("ccTLD" por su siglas en inglés) ".es" que es irrelevante a los efectos de este primer examen según las orientaciones incorporadas en 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](#)").

Adicionalmente, consideran las Demandantes que el hecho de que el nombre de dominio en disputa integre por completo sus marcas sin otro elemento distintivo o, el hecho de tratarse de marcas renombradas, apoyan la conclusión de la existencia de similitud hasta el punto de generar confusión.

Las Demandantes niegan la existencia de vínculo alguno con el Demandado toda vez que nunca le han otorgado licencia o autorización de uso de sus derechos marcarios ni para registrar el nombre de dominio en disputa. Además, consideran que habida cuenta del valor de marca renombrada de sus registros el Demandado no podrá reivindicar derechos en base a un uso anterior.

Por lo demás, las Demandantes rechazan que el Demandado haya usado o pretenda usar el nombre de dominio en disputa con apoyo a intereses legítimos. Antes al contrario, sostienen las Demandantes, el Demandado ha pretendido engañar a los solicitantes de empleos ofertados por las Demandantes, haciéndose pasar por ellas, para obtener información personal y financiera de los solicitantes de tales ofertas de empleo.

Tampoco existen indicios de que el Demandado haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa o que posea derechos que puedan anteceder a los derechos de las Demandantes.

Finalmente, las Demandantes manifiestan que el Demandado ha registrado y ha hecho uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Por una parte, consideran que el Demandado conocía los derechos previos de las Demandantes pues tanto el renombre de sus marcas como el uso posterior abocan a esta conclusión. Y, por otra parte, como prueba del uso de mala fe, se refieren a los correos electrónicos fraudulentos con los que se pretendía hacer pensar que el remitente era empleado o estaba vinculado o patrocinado de alguna manera por las Demandantes para perpetrar una trama ilegítima o estafa. Destacan las Demandantes como el Demandado utilizó en tales correos electrónicos tanto el nombre de dominio

oficial de las Demandantes <cmegroup.com> como las marcas CME, CME GROUP y sus respectivos logos para aumentar la confusión.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen 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 nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

A. Consolidación de los Demandantes

La práctica general para la admisión de una consolidación de varios demandantes en un único procedimiento frente a un demandado viene dada por lo siguiente: por una parte, que los demandantes participen de un agravio común frente al demandado y, por otra parte, que la consolidación sea justa y procesalmente eficiente para permitirla.

El Experto considera que se dan estas circunstancias para la consolidación solicitada pues del expediente resulta que la Demandante CME es titular de la cartera de marcas del grupo inversor del que forman parte las Demandantes y, la Demandante CME GROUP es la propietaria de la Demandante CME. Por tanto, la actuación descrita del Demandado afecta negativa y directamente ambas compañías. Por ello, considera el Experto que resulta justo y equitativo admitir la consolidación de las Demandantes en el presente procedimiento.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que los Demandantes alegan poseer Derechos Previos

Las Demandantes han demostrado ostentar derechos previos a los efectos del Reglamento. Siendo así la labor del Experto debe centrarse en la comparación entre las marcas de las Demandantes y el nombre de dominio en disputa de la que resulta la íntegra reproducción de la marca CME GROUP. Además, se tiene en cuenta que, normalmente, el ccTLD en este caso ".es" no se tiene en cuenta al efecto del análisis de este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

En fin, entiende el Experto que se ha cumplido con el primer requisito del Reglamento habida cuenta de la reproducción idéntica de la marca CME GROUP en el nombre de dominio en disputa.

C. Derechos o intereses legítimos y Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Reglamento establece un test de tres requisitos que debe superar quien reclame un determinado nombre de dominio. Lo cierto es que en el presente caso el Experto considera razonable analizar estos dos últimos requisitos de forma conjunta. Efectivamente, las Demandantes han aportado pruebas que avalan el uso del nombre de dominio en disputa en un intento de suplantación de las Demandantes e intento de estafa a los solicitantes de empleos ofertados por las propias Demandantes.

Por otra parte, se tiene en cuenta como los nombres de dominio idénticos a una marca conllevan, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. En este sentido la [Sinopsis 3.0 de la OMPI](#) sección 2.5.1 y *Skyworks Solutions, Inc. c. Pedro Prestel*, Caso OMPI No. [DES2022-0015](#).

En cualquier caso, este tipo de uso que conlleva suplantación y engaño nunca permite reconocer un uso legítimo al titular del nombre de dominio. Ver [Sinopsis OMPI 3.0](#) sección 2.13: “Los Expertos han sostenido categóricamente que el uso de un nombre de dominio para actividades ilegales (por ejemplo, la venta de productos falsificados o productos farmacéuticos ilegales, phishing, distribución de malware, acceso/hackeo de cuentas no autorizado, suplantación/usurpación u otros tipos de fraude) nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un demandado.”

Adicionalmente decisiones anteriores han llegado a la conclusión de que el registro y/o uso de un nombre de dominio en estas circunstancias equivale a un registro y uso de mala fe. Ver *Temenos Headquarters SA c. Contact Privacy Inc. Customer 1242156699 / Philander Grabbe, Temenos Group AG*, Caso OMPI No. [D2018-1057](#).

El Experto considera que las circunstancias del caso indican que el Demandado ha obrado de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa. El Experto considera particularmente relevante en este sentido: (i) la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca CME GROUP; (ii) la circunstancia de que la Demandante CME haya utilizado desde 1919 el nombre “cme” y ostente el registro de la marca de la Unión Europea CME GROUP desde 2008; (iii) la circunstancia de que el Demandado suplantó a las Demandantes utilizando las marcas CME y CME GROUP, así como información de las Demandantes en los correos electrónicos de los solicitantes de empleo de las Demandantes.

El Experto valora el conjunto de circunstancias del caso así como las pruebas aportadas para concluir que el Demandado con el registro del nombre de dominio en disputa tuvo como objetivo las Demandantes y sus marcas en un intento de obtener algún tipo de ganancia o beneficio de terceros haciéndose pasar en sus proceder por las Demandantes cuando para ello no tenía autorización o licencia de algún tipo.

Por cuanto antecede, el Experto considera cumplidos los requisitos segundo y tercero del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el/los nombre de dominio <cmegroup.es> sea transferido a las Demandantes.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 3 de mayo de 2023