

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Belfius Bank SA / Belfius Bank NV c. Christian Scheper
Caso No. D2023-0133

1. Las Partes

La Demandante es Belfius Bank SA / Belfius Bank NV, Bélgica, representada por Constance Dumortier, Bélgica.

El Demandado es Christian Scheper, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de enero de 2023. El mismo día el Centro envió al registrador Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de enero de 2023 el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la identidad del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación a las partes el 19 de enero de 2023 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en inglés, mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el mismo 19 de enero de 2023. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante también en fecha 19 de enero de 2023 suministrando la identidad del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 23 de enero de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el

Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de enero de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de febrero de 2023. Aparte de dos comunicaciones informales enviadas al Centro el 25 y 26 de enero de 2023, el Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado el comienzo de la etapa de nombramiento del Grupo de Expertos el 16 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (“el Experto”) el día 20 de febrero de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

3.1 Idioma del Procedimiento

La Demanda fue presentada en inglés. El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el español.

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento administrativo debe ser el del acuerdo de registro, a menos que las Partes acuerden lo contrario, y con sujeción a las facultades del Experto para tomar una determinación sobre esta cuestión, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.

El 19 de enero de agosto de 2023, la Demandante solicitó que el procedimiento fuera sustanciado en inglés. Sin embargo, debido a que el Demandado no se pronunció sobre la solicitud de la Demandante, no existe acuerdo entre las Partes para cambiar el idioma del procedimiento.

El Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en español e inglés.

Aunque no hay un acuerdo entre las Partes, el Experto nota que el Demandado declaró tener su domicilio en España, por lo que es dable inferir que el Demandado habla español y que puede comunicarse en este idioma.

Por lo tanto, con objeto de preservar el espíritu de la Política, que es el de proporcionar un procedimiento ágil, expedito y de bajo costo para la resolución de conflictos, el Experto procederá a analizar la Demanda y las pruebas presentadas en inglés. Sin embargo, el Experto establece que el Idioma del Procedimiento será el español, en atención a lo señalado previamente.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es un banco propiedad del Gobierno Belga, con más de 5,000 empleados y más de 650 agencias.

La Demandante es un banco que opera principalmente en el territorio belga, sin embargo, su marca ha sido usada internacionalmente, pues la Demandante patrocina diversos eventos deportivos y equipos nacionales en el extranjero.

La Demandante tiene diversos registros de marca entre los cuales destacan los siguientes:

Marca	No. de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro
BELFIUS	010581205	Unión Europea	24 de mayo de 2012
BELFIUS	0914650	Benelux	10 de mayo de 2012
	0915963	Benelux	11 de junio de 2012
	0915962	Benelux	11 de junio de 2012

A su vez, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio dentro de los cuales destacan:

- i) <belfius.be>, que resuelve a su sitio web oficial, registrado el 23 de enero de 2012; y ii) <belfius.com>, el cual redirige a un sitio web enfocado a socios institucionales y periodistas, registrado el 8 de noviembre de 2019.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de diciembre de 2022 y resuelve a un sitio inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Que la Demandante es propietaria de diversos registros de marca para BELFIUS, la cual es una palabra inventada, compuesta por las siguientes abreviaciones: “Bel” – Bélgica, “fi” – finanzas y “us” - nosotros en inglés.

Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a dicha marca, pues incluye completamente la marca BELFIUS, con la adición de los términos “*mail*” y “*service*”, mismos que no son suficientes para evitar la confusión con la marca de la Demandante.

Que la presencia del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, no debe tomarse en cuenta en el estudio de identidad o similitud confusa.

2. Derechos o intereses legítimos

Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

Que los registros de marca propiedad de la Demandante son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Que el Demandado no está asociado, de ninguna manera, con la Demandante.

Que la Demandante no ha licenciado, aprobado o de algún otro modo consentido el registro y uso de la marca BELFIUS por parte del Demandando en el nombre de dominio en disputa.

Que el Demandado no tiene derechos de marca sobre BELFIUS y no parece llevar a cabo ninguna actividad. Que, por lo tanto, no hay razón por la que el Demandado pudiera haber adoptado de manera legítima la marca en el nombre de dominio en disputa.

Que el Demandado no está usando el nombre de dominio en disputa en relación con un sitio web activo, ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización.

Que la tenencia pasiva o inactividad de los nombres de dominio es, dadas las circunstancias, evidencia de la falta de derechos o intereses legítimos.

Que, por lo tanto, debe ser concluido que no hay evidencia disponible para demostrar derechos o intereses legítimos del Demandado, respecto del nombre de dominio en disputa.

3. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

3.1 Registro de mala fe

Que las marcas de la Demandante fueron registradas en 2012, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2022.

Que el Demandado conoce o debería conocer las marcas registradas de la Demandante, o en todo caso ha incurrido en la figura de *willful blindness* o “ceguera voluntaria” la cual ha sido declarada como constitutiva de mala fe por diversos Grupos Administrativos de Expertos.

Que si el Demandado hubiera realizado búsquedas de buena fe antes de registrar el nombre de dominio en disputa, se hubiera percatado de la similitud confusa entre éste y las marcas de la Demandante.

Que la Demandante tiene sustancial presencia en Internet, por lo que es claro que el Demandado debió haber sabido de la existencia de la marca registrada de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa.

3.2 Uso de mala fe

Que, desde que registró el nombre de dominio en disputa, el Demandado no ha tenido actividad en relación con el sitio web al que éste resuelve, pues no despliega ningún contenido.

Que ese uso no puede ser considerado ni como una oferta de buena fe de productos o servicios, ni como un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin la intención de confundir consumidores con fines de lucro.

Que la tenencia pasiva de un nombre de dominio en disputa equivale a mala fe cuando es difícil imaginar el posible uso legítimo y no infractor que le pudiera dar el Demandado.

Que el Demandado no respondió a las cartas de cese y desistimiento enviadas por la Demandante.

Que el hecho de que el Demandado haya ocultado su identidad es otra indicación de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no presentó Contestación formal a la Demanda. Sin embargo, envió dos comunicaciones al Centro los días 25 y 26 de enero de 2023, en las que manifestó su intención de cooperar y transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante, a cambio del reembolso de sus gastos erogados.

De igual manera, en el correo del 26 de enero de 2023, el Demandado manifestó principalmente haber registrado el nombre de dominio en disputa para un proyecto que se encuentra en desarrollo. Adicionalmente, manifestó que el término “belfius” puede ser un acrónimo y que pueden existir combinaciones tales como “belfi” (refiriéndose al nombre de una compañía), “us” (refiriéndose a los usuarios) y “mailservice” (refiriéndose a un servicio de correo electrónico). Finalmente, manifestó no tener conocimiento previo de la Demandante o de sus marcas.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
- (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

Dado que en el presente procedimiento el Demandado no presentó una Contestación formal a la Demanda de conformidad con los artículos 5(e) y 14 del Reglamento, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Demandante que considere como razonables, de acuerdo con los artículos 16(a) y 16(c) del Reglamento (véase *Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#) y *Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha acreditado que es la titular de diversos registros que amparan la marca BELFIUS en distintas jurisdicciones, incluyéndose la Unión Europea, donde el Demandado declaró tener su domicilio.

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca BELFIUS porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya los términos en inglés “mail” (en español: “correo”) y “service” (en español: “servicio”) no evita la similitud confusa con la marca BELFIUS de la Demandante, puesto que ésta es ampliamente reconocible en el nombre de dominio en disputa (ver la sección 1.8 de Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas*, Caso OMPI No. [D2007-0768](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash*, Caso OMPI No. [D2000-0076](#); *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. [D2000-0553](#); y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours*, Caso OMPI No. [D2004-0388](#)).

La presencia del gTLD “.com” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (“DNS”, por sus siglas en inglés) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver *Ahmanson Land Company c. Vince Curtis*, Caso OMPI No. [D2000-0859](#) y *Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell*, Caso OMPI No. [D2000-0300](#)).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que un demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

- (i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- (ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
- (iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

De acuerdo con las afirmaciones de la Demandante, la denominación "belfius" no tiene significado en ningún idioma. La marca registrada BELFIUS distingue a los servicios de la Demandante e indica el origen empresarial de dichos servicios.

Este Experto está de acuerdo con grupos anteriores nombrados conforme a la Política, en el sentido de que la marca BELFIUS es renombrada (ver *Belfius Bank SA / Belfius Bank NV c. Nest Pasol*, Caso OMPI No. [D2022-5045](#) y *Belfius Bank S.A. / Belfius Bank N.V. c. Deblander Brigitte Yvonne, Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 / Hannah Dacus, hasan Ibrahiem, polk olt, and Remy Bonja*, Caso OMPI No. [D2022-1870](#)).

En el presente caso, no existe evidencia que demuestre que el Demandado es o haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni que haya sido asociado de manera alguna con la marca registrada BELFIUS de la Demandante y el Demandado no presentó pruebas que permitan inferir lo contrario (ver *Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja*, Caso OMPI No. [D2010-1431](#) y *Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation*, Caso OMPI No. [D2004-0272](#)).

Tomando en consideración la construcción del nombre de dominio en disputa, es dable deducir que el Demandado conoce a la Demandante y su marca renombrada BELFIUS, porque hace alusión directamente a ella. Esta conducta conforma un intento de confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado (ver la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2013-0279](#) y *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-0270](#)).

Así, la Demandante ha presentado un caso *prima facie* en el sentido de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha presentado una Contestación formal, ni exhibido pruebas en contrario que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el Experto estima que se actualiza el supuesto establecido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

- (i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;
- (ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
- (iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

- (iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

La Demandante ha acreditado ser la titular de diversos registros que amparan la marca BELFIUS en distintas jurisdicciones como la Unión Europea, donde el Demandado ha declarado tener su domicilio. El hecho de que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa, mismo que incorpora en su totalidad la marca renombrada BELFIUS, la cual consiste en una denominación arbitraria y distintiva que no corresponde a una palabra del diccionario, más los términos en inglés “mail” (en español: “correo”) y “service” (en español_ “servicio”), sugiere que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas cuando registró el nombre de dominio en disputa. Las explicaciones del Demandado, sin evidencia que las apoyen, carecen de la suficiente credibilidad como para concluir que el Demandado desconocía la marca de la Demandante. En este sentido, el Demandado emite distintos señalamientos respecto a una potencial combinación entre “belfi” (como acrónimo) y “us”, sin embargo, esto no corrobora en concreto cual sería el motivo por el que el Demandado habría seleccionado el término “belfius” al registrar el nombre de dominio en disputa. Tomando en cuenta lo anterior es que el Experto infiere que es probable que el Demandado tuviera en mente la marca de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa. Dicha conducta constituye un registro oportunista de mala fe, con la intención de crear una confusión por asociación con la Demandante y su negocio (ver sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), ver también *Myer Stores Limited c. Mr. David John Singh*, Caso OMPI No. [D2001-0763](#); *ALSTOM c. Domain Investments LLC*, Caso OMPI No. [D2008-0287](#), *Nutricia International BV c. Eric Starling*, Caso OMPI No. [D2015-0773](#) y *Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) c. David Amr* WIPO Case No. [D2021-2322](#) “Derivado de la distintividad de las marcas de la Demandante, es razonable inferir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con pleno conocimiento de las marcas de la Demandante, lo que constituye mala fe oportunista. El grupo administrativo de expertos encuentra difícil pensar en cualquier otra explicación que no sea que el Demandado conocía las marcas renombradas de la Demandante”).

La composición del nombre de dominio en disputa hace que éste pueda usarse como un instrumento para perpetrar engaños o actividades fraudulentas en contra de usuarios de Internet. Al recibir un correo electrónico de una dirección que incorpore al nombre de dominio en disputa, es fácil que los usuarios de Internet caigan en el error creyendo que se trata de un correo legítimo proveniente de la Demandante.

Con base en las facultades establecidas en el artículo 10 del Reglamento, este Experto llevó a cabo una inspección limitada relacionada con el nombre de dominio en disputa y encontró que tiene activos sus registros MX o *mail exchange records* lo que muestra una situación potencial que podría derivar en un fraude o un esquema de *phishing*, constitutivos de mala fe en virtud de la Política (ver la sección 3.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Wärtsilä Technology Oy Ab c. Newkey Product*, Caso OMPI No. [D2022-2336](#): “La Demandante también señaló que los registros MX están presentes en el nombre de dominio en disputa, lo que significa que está configurado para usarse como una dirección de correo electrónico. Por lo tanto, existe el riesgo de que el nombre de dominio en disputa se use para correos electrónicos engañosos.”; *Telefonaktiebolaget LM Ericsson c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Aha Tek*, Caso OMPI No. [D2021-2813](#); *PrideStaff, Inc. c. Perfect Privacy, LLC / Marcheta Bowlin, Midwest Merchant Services*, Caso OMPI No. [D2021-3165](#); *Marlink S.A. c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Barry Whyte*, Caso OMPI No. [D2021-3878](#); *Natixis c. Felix Anderson* Caso OMPI No. [D2021-1934](#), y *Drägerwerk AG & Co. KGaA c. Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / BLACK ROSES*, Caso OMPI No. [D2020-3167](#)).

Por otro lado, actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, por lo que el Experto pasa al análisis de la alegación de la Demandante sobre tenencia pasiva.

Conforme a la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe. En este caso, el nombre de dominio en disputa está actualmente inactivo. Sin embargo, los siguientes hechos son relevantes para el análisis de

tenencia pasiva, conforme a la doctrina establecida en *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#):

- La marca BELFIUS de la Demandante ha sido acuñada por ésta y goza de un alto nivel de distintividad.
- Dicha marca es renombrada.
- El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca BELFIUS.
- La marca BELFIUS se asocia directa y particularmente con la Demandante y sus servicios.
- El Demandado tiene activos los registros MX, por lo que existe un riesgo potencial que podría derivar en un fraude o un esquema de *phishing*.

El Demandado indicó una supuesta razón por la cual aún no se ha hecho un uso activo del nombre de dominio en disputa, pero no ha presentado pruebas que demuestren su intención de hacer un uso plausible de buena fe de este. Teniendo en cuenta la composición del nombre de dominio en disputa, y en ausencia de pruebas convincentes, no es posible encontrar un uso activo real o previsto del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado que no sea ilegítimo y de mala fe de conformidad con lo establecido en la Política, dado el riesgo de confusión por asociación con la marca de la Demandante (ver *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra* y *CBS Broadcasting Inc. c. Dennis Toeppen*, Caso OMPI No. [D2000-0400](#)).

Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <mailservicebelfius.com> sea transferido a la Demandante.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 6 de marzo de 2023