

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

BNP PARIBAS c. Servicio Profesional SA De CV

Caso No. DMX2024-0019

1. Las Partes

La Promovente es BNP PARIBAS, Francia, representada por Nameshield, Francia.

EL Titular es Servicio Profesional, S.A. de C.V., México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bnpparibasfortis.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) ("Registry.MX").
El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Telmex.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de junio de 2024. El 19 de junio de 2024 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de junio de 2024, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular 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 Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de junio de 2024. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 16 de julio de 2024. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de julio de 2024.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de agosto de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente, BNP PARIBAS S.A., es un grupo bancario internacional de origen francés con presencia en 71 países.

La Promovente utiliza la marca BNP PARIBAS para distinguir los servicios bancarios que presta.

La Promovente es titular de múltiples registros de marca en distintos países, incluyendo los siguientes registros en México:

Marca mexicana BNP PARIBAS No. 725313 registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (el "IMPI") 30 de noviembre de 2001 (clase 36, "servicios de banca, negocios financieros, agencias de crédito, análisis financiero, investigaciones de capital, operaciones de cambio (moneda), comprobación de cheques, emisión de cheque de viajero, servicios de depósito de valores, casas de cambio, consultas financieras, crédito, contratos de compras financieras, depósitos de valores, transmisión de bienes seguros, ahorros bancarios, tasaciones (bancarias), estimaciones fiscales, servicios financieros, informaciones financieras, fondos comunes, inversión de capitales, transferencias electrónicas de fondos, manejo financiero, prestamos sobre prenda, prestamos (financieros), transacciones financieras, corretaje en bolsa.")

Marca mexicana BNP PARIBAS y diseño No.764640 registrada ante el IMPI el 23 de octubre de 2002 (Clase 36, "servicios de banca, seguros por escrito, consultoría en materia de seguros, información en materia de seguros, compensaciones (financieras), consulta en materia financiera, financiamientos para compras a plazos, servicios financieros, información financiera, patrocinios financieros, prestamos (financieros), servicios de seguros por escrito y de banca en línea en redes de telecomunicación y de comunicaciones de datos".)

Marca mexicana BNP PARIBAS No. 917467 registrada ante el IMPI el 27 de enero de 2006 (Clase 9, "tarjetas inteligentes y tarjetas magnéticas entre otras tarjetas bancarias; tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de descuento, monederos electrónicos; máquinas para contar y separar el dinero; cajeros automáticos; calculadoras de bolsillo; detectores de monedas falsas; lectores de tarjetas inteligentes, de tarjetas magnéticas, de tarjetas bancarias, de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito y de tarjetas de descuento; software de computadora entre otros softwares para los pagos seguros en redes de comunicación de datos tales como el Internet; equipo para el procesamiento de pagos seguro en redes de comunicación de datos tales como el Internet.")

La Promovente es la propietaria, entre otros, de los siguientes nombres de dominio:

<bnpparibas.com>, registrado desde el 9 de febrero de 1999

<bnpparibasfortis.com> registrado desde el 18 de septiembre de 2008.

<bnpparibas.mx> registrado desde el 26 de febrero de 2014.

El nombre de dominio en disputa <bnpparibasfortis.mx> se registró el 20 de abril de 2024.

El nombre de dominio actualmente resuelve a una página inactiva. La Promovente exhibió constancias que muestran que anteriormente el nombre de dominio resolvía a una copia de la página de autenticación del sitio web oficial de la BNP PARIBAS FORTIS filial en Bélgica de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es un grupo bancario internacional con presencia en 71 países, y uno de los mayores bancos del mundo. Con más de 182,656 empleados en 63 países.

Que es titular de múltiples marcas BNP PARIBAS.

Que el nombre de dominio en disputa es confundible con su marca BNP PARIBAS y sus nombres de dominio, ya que la reproduce en su totalidad. La adición del término "FORTIS" no es suficiente para evitar la confusión, sino que, por el contrario, refuerza el riesgo de confusión al referirse a la denominación de su filial en Bélgica BNP PARIBAS FORTIS.

Que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni le ha autorizado usar el nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa resuelve a una copia de la página de autenticación del sitio web oficial de su subsidiaria BNP PARIBAS FORTIS. Que dicha página puede ser utilizada con el fin de recabar información personal de sus clientes y, por tanto, no puede considerarse una oferta de servicios de buena fe o un uso legítimo de nombres de dominio, ya que la página induce a error a los consumidores haciéndoles creer que están accediendo a la página web de su filial.

Que el Titular conocía a la Promovente y a su filial cuando registró el nombre de dominio en disputa, siendo que la asociación del término "FORTIS" y la marca BNP PARIBAS sólo es conocida en relación con la filial en Bélgica de la Promovente, además, el nombre de dominio en disputa enlazaba a una copia de la página web de la filial del Promovente con sus marcas y logotipo.

Que, dado el carácter distintivo de la marca BNP PARIBAS y su notoriedad, no es posible que el Titular haya registrado el nombre de dominio en disputa sin conocer los derechos exclusivos que detenta la Promovente sobre la marca, lo que evidencia mala fe en su adopción.

Que también existe evidencia de que se usó de mala fe ya que el nombre de dominio en disputa resolvía a una copia de la página de autenticación del sitio web oficial de la subsidiaria en Bélgica BNP PARIBAS FORTIS, intentado intencionadamente atraer, con fines comerciales, a usuarios de Internet a su página web, creando un riesgo de confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su página web. Además, el Titular puede recabar información personal a través de este sitio web, incluyendo contraseñas.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. [D2002-0487](#); y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).¹

¹ Dadas las similitudes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el Experto también hará referencia a las decisiones y a la doctrina adoptadas bajo la Política UDRP.

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1(a)):

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;

(ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.

La Promovente acreditó contar con derechos exclusivos registrados sobre la denominación BNP PARIBAS en México desde el año 2001.

El nombre de dominio en disputa <bnpparibasfortis.mx> contiene la totalidad de la marca BNP PARIBAS propiedad de La Promovente. La adición del término FORTIS no es suficiente para evitar la similitud en grado de confusión.

Por lo anterior, este experto considera que la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la Política UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca prima facie que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no aportara evidencias de tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#);

Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. [D2005-0899](#)).

La Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca BNP PARIBAS en México desde el año 2001. Esto es, con 23 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado una explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual reproduce la marca BNP PARIBAS en adición al término FORTIS que es utilizado por la filial de la Promovente BNP PARIBAS FORTIS.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como BNP PARIBAS FORTIS.

La Promovente acreditó que el nombre de dominio en disputa resolvía a una copia de la página de autenticación del sitio web oficial de su filial en Bélgica (<bnpparibasfortis.com>) en la que se reproduce la marca BNP PARIBAS y su logotipo.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, prima facie, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

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

La Política, en su artículo 1(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

“Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio;

o se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole;

o se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

o se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.”

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la marca BNP PARIBAS ha sido usada a nivel internacional y en México con más de 20 años de anticipación a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca BNP PARIBAS es ampliamente reconocida a nivel internacional en el sector financiero, por lo que resulta incuestionable que el Titular conocía la marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa. Mas aún, al considerar que la Promovente tiene una filial en Bélgica que utiliza la denominación BNP PARIBAS FORTIS y que es titular del nombre de dominio <bnpparibasfortis.com>. Por lo anterior, es válido concluir que el nombre de dominio en disputa fue creado de mala fe.

Si bien a la fecha en que la Promovente inició este procedimiento la página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se encontraba inactiva, la Promovente exhibió documentación que muestra que anteriormente el sitio mostraba una réplica de la página de autenticación para ingresar al sitio web oficial de su filial en Bélgica <bnpparibasfortis.com>. En la página se replicaba la marca BNP PARIBAS y su diseño.

Este experto concluye que la suplantación de la identidad de la Promovente en el sitio al que resolvía el nombre de dominio en disputa prueba su uso de mala fe. Se puede inferir la intención del Titular de atraer con fines ilícitos a usuarios de Internet a su sitio de internet, creando un riesgo de confusión con la marca de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su página web. Además, la Promovente podría intentar recabar información personal de los cibernautas.

El hecho que a la fecha de inicio de este procedimiento el sitio ligado al nombre de dominio en disputa no esté en uso, no impide concluir la mala fe, especialmente en tanto que ya fue usado con mala fe en el pasado y que, mientras este bajo control del Titular, puede realizar conductas abusivas en un futuro.

El Experto llega a la conclusión de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y ha sido usado con mala fe por el Titular.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <bnpparibasfortis.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 31 de Agosto de 2024