

DECISIÓN DEL EXPERTO

Caixa Card 1 EFC, S.A. c. H.A.
CASO NO. DES2015-0023

1. Las Partes

La Demandante es Caixa Card 1 EFC, S.A. con domicilio en Barcelona, España, representada por Carlos López Agudo, España.

El Demandado es H.A. con domicilio en Alicante, España, representado por Francisco Javier Carbonell Rodríguez, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caixacard.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador es NEMETIC, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de junio de 2015. El 30 de junio de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de julio de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y persona de 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 21 de julio de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de agosto de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de agosto de 2015.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 20 de agosto de 2015, 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

Caixacard1 EFC, S.A. es una sociedad que forma parte del grupo “la Caixa” y su accionista único es la entidad Caixabank, S.A., entidad de crédito cotizada en bolsa y que forma parte del IBEX 35.

La Demandante es licenciataria, entre otros signos distintivos, de la marca nacional mixta M-30496969, la cual fue registrada en fecha 24 de octubre de 2012 por Caixa d’Estalvis i pensions de Barcelona (entidad matriz del grupo “la Caixa”), y utiliza en el mercado dicha marca, compuesta por la denominación CAIXACARD más el logo de la estrella de Joan Miró, que la identifica en el mercado como parte del grupo “la Caixa”.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 24 de octubre de 2012.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La denominación social de la Demandante es Caixacard EFC, S.A., la cual resulta prácticamente idéntica al nombre de dominio en disputa.
- La Demandante es conocida habitualmente como Caixacard.
- La Demandante es licenciataria y usa las marcas españolas CAIXACARD y TAP DE CAIXACARD.
- El Demandado no ostenta ningún derecho previo sobre término alguno idéntico o similar al nombre de dominio en disputa.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con ocasión de la notoriedad de la marca de la que la Demandante es licenciataria, y siendo plenamente consciente de ella, pretendiendo apoderarse de uno de los signos distintivos del grupo “la Caixa”.
- La página web alojada en el nombre de dominio en disputa se halla inactiva, sin que haya realizado el Demandado actos algunos que demuestren su utilización.
- La Demandante requirió al Demandado la transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante mediante sendos requerimientos de fechas 9 de enero de 2013 y 6 de marzo de 2014, los cuales no encontraron respuesta por parte del Demandado.

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

B. Demandado

El Demandado considera que no concurren los requisitos exigidos para que proceda la transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, todo ello por cuanto que:

- La Demandante falta a la verdad cuando afirma que ostenta derechos previos sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que la denominación social con la que opera en la actualidad fue adoptada en fecha 21 de diciembre de 2012.

- No existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y la denominación social actual de la Demandante.

- No se conoce a la Demandante en el mercado bajo la denominación CAIXACARD, no en vano existen multitud de entidades de crédito que utilizan los términos “caixa” y “card” que pretende apropiarse en exclusiva la Demandante.

- El Demandado planeaba la creación de un sitio web bajo el nombre de dominio en disputa que ofreciese contenidos metodológicos de juegos de cartas, el cual se vio truncado por falta de financiación.

Y así, de todo lo anterior, el Demandado solicita la desestimación de la Demanda interpuesta de contrario.

6. Debate y conclusiones

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 también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

Asimismo, en el presente procedimiento, ha quedado acreditado a juicio de este Experto que la Demandante forma parte del grupo “la Caixa”, entidad notoriamente conocida en el país de residencia de ambas partes en el procedimiento, opera en el mercado de crédito en España desde el año 1988 y es licenciataria de determinadas marcas que incorporan el término “caixa”. A mayor abundamiento, ha quedado acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es la empresa del grupo “la Caixa” dedicada a la emisión de tarjetas de pago, y su matriz es titular desde idéntica fecha a la creación del nombre de dominio en disputa por el Demandado de la marca nacional española CAIXACARD.

No deja de resultar sorprendente el hecho de que el nombre de dominio en disputa fuese creado por el Demandado el mismo día en que la Demandante había solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (la “OEPM”) la marca CAIXACARD. Sin perjuicio de esta “coincidencia” temporal, que posiblemente no sea tal, y sin ánimo de entrar en una guerra de horas de registro por conocer si fue la Demandante o fue el Demandado quien primero registró un signo distintivo aglutinador de la composición “caixacard”, lo cierto es que la empresa matriz del grupo empresarial al que pertenece la Demandante ha acreditado (y otros expertos de este Centro lo han aseverado previamente – ver, por ejemplo, *Caixa D’Estalvis I Pensions De Barcelona (“La Caixa”) v. Inversiones G.O.S. S.A.*, Caso OMPI No. D2006-0506; o *Caixa D’Estalvis i*

Pensions de Barcelona (“La Caixa”) v. E.A. Case OMPI No. D2006-0464) poseer derechos previos sobre el término “la caixa” para la prestación de servicios financieros, el cual se antoja a juicio de este Experto similar hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio en disputa.

Y es que la eliminación del artículo “la” y la adición del término “card” (tarjeta en idioma inglés) a la denominación “caixa” no proporciona en opinión de este Experto distintividad al nombre de dominio en disputa, sino precisamente categoriza e individualiza la tipología de servicios que ofrece la Demandante, dentro del grupo de empresas del que forma parte. Así, a juicio de este Experto, la adición del término “card” a dicha denominación no puede pasar desapercibida para cualquier tercero, que razonablemente la asimilará a los derechos marcarios de la Demandante y lo que es peor, a los servicios en Internet ofrecidos por dicha entidad.

En efecto, el término “card” constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar la actividad de la Demandante. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política UDRP se han pronunciado anteriormente en sentido similar (véanse, por ejemplo, *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; o *L’Oréal, LancômeParfums Et Beauté& Cie v. J.Y.* Caso OMPI No. D2011-1627).

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <caixacard.es> se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos sobre los cuales tiene derechos la Demandante. Y ello debido a que entre los Derechos Previos y la parte relevante del nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible similitud. Por el anterior motivo, la mera adición del término “card”, identificativo, por otra parte, de los productos y/o servicios ofertados por la Demandante, es insuficiente para evitar que los usuarios lo confundan con los Derechos Previos. Más bien todo lo contrario, conduciendo a éstos a error en cuanto al origen empresarial de dichos productos y/o servicios.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los Expertos. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.* Caso OMPI No. DES2006-0001; *Casino de Mallorca, S.A c. M.X.V.G./43061800*, Caso OMPI No. DES2009-0002; *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. L. K.* Caso OMPI No. DES2009-0038; o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006).

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. Tal es así, que el artículo 16 del Reglamento dispone que la Contestación a la Demanda deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquéllas que acrediten que no se ha producido el registro del nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el demandante”.

En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <caixacard.es>, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquélla ha aportado

atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

En este sentido, se hace preciso indicar que en el marco de la Política UDRP se han venido identificando tres supuestos en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.

En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Y en este sentido, la única explicación ofrecida por el Demandado al efecto se limita a exponer que éste “tiene experiencia y formación en materia educativa y musical y de dicha formación y experiencia entendió novedosa la creación de una página web de contenidos metodológicos de juegos de cartas, al que se añadió por consejo de su abogado (...) la posibilidad de educar en el uso de tarjetas de crédito en beneficio del consumidor, comparando los beneficios y perjuicios de dicho uso”. La realidad es que el pretendido proyecto no llegó nunca a ver la luz, en explicación del Demandado, debido a problemas de financiación. El Demandado no aporta documentación o indicio alguno que pueda sostener lo anterior ni ofrece explicación razonable del motivo por el que se decidió por el nombre de dominio en disputa y no cualquier otro para el proyecto lúdico empresarial que pretendía iniciar.

Por otra parte, la Demandante ha demostrado que el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo la denominación “caixacard”. Igualmente, ha demostrado la Demandante que el Demandado no es titular de Derecho Previo alguno sobre dicha denominación, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante.

Lo que es más, ante la intimación de cese en el uso y explotación del nombre de dominio por parte de la Demandante, el Demandado obvió cualquier respuesta, pese a contar con abogados que le asesoraban en el proyecto, como en su propio escrito de Contestación a la Demanda expone.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

En este sentido, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos del Demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA y V.R.R.* Caso OMPI No. D2004-0803; *Iberdrola SA v F.J.A.G.* Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento ha sido paladinamente reconocido por el Demandado que conocía el mercado financiero y el de las tarjetas de crédito en el que la Demandante opera, cuando expone que el proyecto lúdico y empresarial que proyectaba ofrecería la “posibilidad de educar en el uso de tarjetas de crédito en beneficio del consumidor, comparando los beneficios y perjuicios de dicho uso”.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio (véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. c. R.O.O.* Caso OMPI No. DES2006-0028; *Blizzard Entertainment, Inc. c. V.C.* Caso OMPI No. DES2006-0036; o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.* Caso OMPI No. DES2008-0027).

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, obsérvese que también el actual uso del nombres de dominio en disputa, tal y como ha quedado acreditado en este procedimiento, es un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que la página web del nombre de dominio en disputa no tiene contenido propio, y si uno considera este uso como una mera tenencia pasiva, en estas circunstancias, es criterio asentado en decisiones previas en base a la Política UDRP , que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que tal uso sea calificado como de mala fe (véanse, por ejemplo, *Discovery Communications Inc. c. Domainprojects S.L.*, Caso OMPI No. DES2015-0012; o *Banco Vitalicio de España, Compañía de Seguro y Reaseguros, S.A. v. A.L.* Caso OMPI No. D2002-0948).

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

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

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 31 de agosto de 2015