

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
"CAJASALAMANCA.ES"
EXPERTO: DON SERGIO RUIZ SIERRA

Madrid 10 de Junio de 2012

DON SERGIO RUIZ SIERRA, Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio "Cajasalamanca.es" dicta la siguiente

RESOLUCION

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de Marzo de 2012, la Mercantil "Caja España de inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad" con domicilio en xxxxxx de León (España) y bajo la representación de Don Jose Luis Uriaguecea Valero, presento demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos relativa al nombre de dominio "cajasalamanca.es" contra la entidad "Spectre Adv" con domicilio social en la Calle xxxxxx en Zamora (España) al ser este último el titular del nombre de dominio "cajasalamanca.es" al tiempo de interposición de la demanda. La misma se formuló ante el Consejo Superior de Cámaras de Comercio Industria y Navegación de España en su condición de Centro proveedor autorizado por Red.es para la prestación de servicios de solución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código ".es", quien designó a Don Sergio Ruiz Sierra como experto único, recibiendo el 30 de Mayo de 2012 la "Declaración de Aceptación y Compromiso de Independencia e Imparcialidad", de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento del Consejo. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las reglas del Procedimiento

La parte demandante en su escrito solicitó que la parte demandada procediera a la retirada de dicho nombre de dominio y se transfiriera el mismo a la demandante.

Posteriormente, se emplazo a la parte demandada para que en el plazo de veinte días naturales a partir de la fecha de comienzo del procedimiento remitiera escrito de contestación a la demanda.

No obstante lo anterior, el Experto no tiene constancia de que la parte demandada haya remitido contestación a la demanda. Por lo tanto, la parte demandada no ha dado respuesta específica a las declaraciones y alegaciones formuladas por la parte demandante, ni tampoco ha aportado nuevos hechos ni

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
"CAJASALAMANCA.ES"
EXPERTO: DON SERGIO RUIZ SIERRA

Madrid 10 de Junio de 2012

razonamientos en derecho que contradigan lo expuesto por la parte demandante.

SEGUNDO.-La demandante, en su escrito de demanda entiende que el registro del dominio "cajasalamanca.es" por parte de Spectre Adv se ha producido de mala fe y torticeramente ya que:

- Siendo su denominación actual la de "Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad", es una entidad de considerable notoriedad y antigüedad en el territorio español y particularmente en el sector financiero. Nació en el año 1.881 y su denominación actual deriva de varias fusiones producidas a lo largo del tiempo.
- Alega poseer derechos previos sobre el nombre de dominio "cajasalamanca.es" al ser titular de numerosas marcas compuestas por la denominación "Caja Salamanca", estando todas ellas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, poniendo de manifiesto en el escrito de demanda las siguientes:
 - "CAJA SALAMANCA" (denominativa) en la Clase 16.
 - CAJA SALAMANCA" (denominativa) en la Clase 35
 - CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase 36
 - CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase 41
 - CAJA SALAMANCA Y SORIA (denominativa) en la Clase 38

Como prueba de lo anterior, la demandante aporta impresos de los resultados de consultas generados mediante la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Alega haber mantenido siempre una política de continua e intensa inversión en sus activos de propiedad industrial, siendo todos los registros de sus marcas de fecha anterior al del nombre de dominio "cajasalamanca.es".
- Una vez expuestos sus derechos previos, la parte demandante pasa a exponer las razones por las que, a su entender el demandado habría registrado el dominio de mala fe. De modo sucinto dichas razones son las siguientes:
 - Carencia de derecho registral alguno por parte del demandado sobre dicho nombre de dominio.

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
"CAJASALAMANCA.ES"
EXPERTO: DON SERGIO RUIZ SIERRA

Madrid 10 de Junio de 2012

- Falta de consentimiento sobre la utilización del mismo por parte de la demandante.
- Registro de dicho dominio, con el conocimiento de que produciría confusión y asociación en la mente de los destinatarios por saber o presuponer la existencia de una entidad financiera con dicha denominación.
- Se concluye que el demandado al proceder al registro del dominio, intentó con ánimo de lucro atraer a usuarios de internet a su página web creando la posibilidad de que hubiera confusión o asociación con los productos y servicios de la demandante.
- Como prueba de lo anterior se pone de manifiesto que la parte demandada incluye dentro de la página web "cajasalamanca.es" contenidos propios del sector financiero. En este sentido se pone como ejemplo la inclusión de anuncios publicitarios de la competencia "Caja Rural de Castilla y León".

TERCERO.- El demandante alega haber dirigido y entregado burofax al demandado con fecha 25 de Septiembre de 2009 informándolo del registro previo por parte de la demandante de distintas marcas nacionales con la denominación "CAJA SALAMANCA", que podrían dar lugar a error con el nombre de dominio registrado e instando al demandado para que en el plazo de diez días cancelase o cediese el citado dominio. Alega no haber recibido contestación alguna al mismo y haber remitido con posterioridad otro escrito anunciando la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil, sin tener noticia alguna de la parte demandada.

CUARTO.- En la presente resolución extrajudicial del conflicto se han respetado las garantías procesales de las partes, habiendo declarado el experto su imparcialidad e independencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Reglamento del Consejo establece en su Artículo 16 que *"el Experto resolverá el conflicto en una sola Resolución, que deberá ser congruente con lo sometido por las partes, no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma y, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables al Plan Nacional de dominios bajo el ".es"*.

El Experto, con anterioridad a resolver el conflicto, considera conveniente exponer el marco jurídico de los nombres de dominio y las colisiones existentes

Madrid 10 de Junio de 2012

con las marcas registradas. Posteriormente pasará a analizar si en el presente caso se dan los requisitos exigidos por la normativa aplicable para que prospere la demanda presentada.

PRIMERO.- LOS NOMBRES DE DOMINIO

Los nombres de dominio no son sino la traducción mediante expresiones alfabéticas, numéricas o alfanuméricas (esto es, mediante palabras, cifras o mezcla de unas y otras) de las denominadas "direcciones IP". Estas últimas, a su vez, son uno de los elementos claves de internet y consisten en conjuntos de números, separados por puntos, que individualizan e identifican los servidores y otros equipos conectados entre sí.

El sistema de direcciones numéricas IP podría por sí mismo permitir el uso de internet pero es más fácil para el usuario, y más intuitivo, sustituirlo por el sistema de nombres de dominio. Éstos, en cuanto son expresiones fácilmente identificables, permiten su mención y memorización de modo que los usuarios pueden recordarlos y teclearlos en sus programas de navegación por internet, accediendo con ello a las direcciones IP. Es más sencillo para un usuario dirigirse a la dirección expresada por los nombres de dominio que no a las correlativas direcciones IP numéricas.

El desarrollo ordenado del sistema de nombres de dominio, precisamente por afectar a una red global de alcance mundial como internet en la que no hay una autoridad gubernativa única, fue asumido por una entidad que ha sido de facto reconocida por toda la comunidad de internet como encargada de coordinar aquéllos. La "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN), corporación norteamericana de carácter privado, es, por consenso, quien asigna las direcciones IP y regula el modo en que éstas se "traducen" a nombres de dominio.

A) La "regulación" del sistema relativo a los nombres de dominio es llevada a cabo por la ICANN configurando una estructura de orden jerárquico que, en primer lugar, distingue entre las diversas categorías de nombres de dominio, representadas normalmente por extensiones o sufijos precedidos de puntos. La primera categoría corresponde a los nombres de dominio de nivel superior (que tanto puede ser genéricos (así, las extensiones ".com", ".org" o ".net") como territoriales o de país (por ejemplo .es, que es el código del país correspondiente a España).

B) La "gestión" de los nombres de dominio de nivel superior bajo el código de país como es el supuesto del ".es" ha de atenerse a la "regulación" emanada de la ICANN. Esta entidad, por su parte, no asume directamente la gestión de dichos nombres sino que la confía a entidades, públicas o privadas, operadores nacionales o regionales a quienes corresponde la tarea de facilitar de modo

Madrid 10 de Junio de 2012

ordenado a la comunidad de internet en cada país (o zona) la inscripción o registro de los nombres de dominio bajo el respectivo código territorial.

Por tanto y en resumidas cuentas, los nombres de dominio son un sistema de identificación y localización de ordenadores conectados a Internet. Sin embargo, los nombres de dominio, como reconoce la mejor doctrina, además de poder definirlos técnicamente como una dirección de ordenador, son también, jurídicamente signos distintivos en tanto que cumplen la función de distinguir entre recursos introducidos en la Red por su distinta procedencia vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con los contenidos o la actividad ofrecida o desarrollada en ese sitio web y, de ahí, que cuando la naturaleza de los contenidos o la actividad sea empresarial o profesional cumplan esencialmente la función de las marcas y los nombres comerciales.

SEGUNDO.- MARCO NORMATIVO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO “.ES”

El régimen jurídico de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código del país correspondiente a España, como es el correspondiente a “cajasalamanca.es” objeto de la presente disputa, se encuentra actualmente regulado en:

- **Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico:** Su apartado Octavo establece lo siguiente: *“[...] en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial.”*
- **Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código del País correspondiente a España aprobado por la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005 de 19 de Mayo:** Su Disposición Adicional Unica establece lo siguiente: *“(...) la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios:*
 - a) *Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear*

Madrid 10 de Junio de 2012

confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior.

b) Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

- **Instrucción del Director General de la Entidad Publica Empresarial RED.ES de 7 de Noviembre de 2005** con arreglo al cual se dictó el Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre nombres de dominio ".es" del Consejo Superior de Camaras de Comercio, Industria y Navegacion de España, al que se sujeta la demanda objeto del presente procedimiento.

TERCERO.- COLISION ENTRE LAS MARCAS REGISTRADAS Y EL NOMBRE DE DOMINIO

Es inevitable que en la gestión de los nombres de dominio se produzcan conflictos de intereses pues el registro de algunos de ellos eventualmente colisiona con los derechos de personas físicas o jurídicas titulares, por ejemplo, de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos, especialmente marcas, más o menos coincidentes con las expresiones incluidas en la primera parte del nombre de dominio.

Las marcas registradas, aplicando el principio de seguridad jurídica, son la modalidad reina que distingue en el tráfico económico a empresas, productos y servicios. Las mismas tienen como objeto distinguir y diferenciar en el tráfico a unos productores/empresarios de otros y a unos productos/servicios de los otros. El criterio de la identidad o similitud es el que impera en este ámbito de la propiedad industrial.

La colisión que se produce en el supuesto que nos ocupa es la existencia de varias marcas registradas con la denominación "caja salamanca" que es usada como nombre de dominio por la parte demandada, que no es titular registral de esa marca ni de otra similar, siendo además el registro de la marca previo al registro del nombre de dominio.

La existencia de esta situación, según denuncia la parte demandante en su escrito de demanda, se produjo " *de mala fe y torticeramente ya que sabiendo o presuponiendo con una muy alta probabilidad que existía una entidad financiera que se denominaba "Caja Salamanca", registró dicho dominio, sabiendo que se produciría confusión y asociación en la mente de los destinatarios y esta asociación los conduciría a su página, que se solaparía con la de mi representada y daría lugar a error con toda seguridad, sobre la*

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
"CAJASALAMANCA.ES"
EXPERTO: DON SERGIO RUIZ SIERRA

Madrid 10 de Junio de 2012

titularidad de la misma y sobre quién es el propietario, la fuente, el patrocinador, el prestador o suministrador de cualquier producto o servicio que figure en dicha pagina web y relacionadas."

A la luz de los hechos y las pruebas aportadas por la parte demandante, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería resolverse analizando básicamente si se dan los requisitos exigidos por la normativa española que regula los nombres de dominio y el derecho de marcas.

De acuerdo con la normativa aplicable y concretamente con lo establecido en el Artículo 2 de la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento de Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España, para que la pretensión de la parte demandante sea estimada, debe quedar acreditada la existencia de derechos previos sobre la denominación utilizada como nombre de dominio así como probar que el registro del nombre de dominio objeto de controversia es especulativo o abusivo basándose en las siguientes circunstancias:

- a.-El carácter idéntico o similar del nombre de dominio respecto de las marcas registradas de las que el demandante es titular.
- b.- La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del beneficiario del registro respecto del nombre de dominio objeto de controversia.
- c.-El registro y utilización de mala fe del nombre de dominio "cajasalamanca.es" por parte del beneficiario del mismo.

Se debe poner de manifiesto que estos requisitos se deben cumplir cumulativamente, por lo que este Experto debe analizar la existencia en el presente supuesto de todos y cada uno de ellos:

- a) **Existencia de Derechos Previos de la Parte demandante:** El Artículo 2 del Reglamento de 7 de Noviembre de 2.005 dispone que por "Derechos Previos" han de entenderse los siguientes:
 - 1. Denominamos 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 del deporte.
 - 3. Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Madrid 10 de Junio de 2012

Como hemos puesto de manifiesto en los fundamentos de hecho, la parte demandante ha acreditado ser titular de las siguientes marcas registradas:

- M 1.232.963/0 "CAJA SALAMANCA" (denominativa) en la Clase 16. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988
- M 1.232.966/5 CAJA SALAMANCA" (denominativa) en la Clase 35. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988.
- M 1.232.967/3 CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase 36. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988
- M 1.232.968/1 CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase 41. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988
- M 1.633.599/6 CAJA SALAMANCA Y SORIA (denominativa) en la Clase 38. La misma fue otorgada con fecha 3 de Mayo de 1991

Por lo tanto, todas las marcas titularidad de la parte demandante son anteriores al registro del nombre de dominio "cajasalamanca.es" registrado por la parte demandada el 11 de Febrero de 2009.

b) **Carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:** A continuación el Experto va a pasar a analizar si en el presente caso se dan los requisitos exigidos por el Artículo 2 del Reglamento para considerar al nombre de dominio "cajasalamanca.es" como especulativo y abusivo y que son los siguientes:

- **Identidad o similitud del nombre de dominio respecto a las marcas registradas por la parte demandante:** Como hemos indicado anteriormente, la demandante es titular de las marcas denominativas registradas "caja salamanca" y "Caja Salamanca y Soria" aportando prueba de ello. Por tanto las mismas coinciden o incluyen las palabras "caja salamanca" incluidas en el nombre de dominio "cajasalamanca.es". Para el análisis de la identidad o similitud entre marcas y nombres de dominio no se ha de tomar en consideración la utilización de la partícula "www", que no permite una distinción respecto a la marca del demandante, ya que es la nomenclatura comúnmente utilizada para preceder a cualquier dirección de la red. De lo anterior cabe destacar la identidad del nombre de dominio con la marca registrada "cajasalamanca" y además, su similitud con la marca "Caja Salamanca y Soria". Este experto debe concluir por tanto, que concurre el primero de los requisitos exigidos para considerar el nombre de dominio como especulativo y abusivo.

Madrid 10 de Junio de 2012

- **Falta de derechos o intereses legítimos por el demandado:**
Por lo que respecta a este requisito, el Reglamento solo exige que se aporten indicios sobre dicha falta de derechos o intereses legítimos, correspondiendo al demandado la prueba en contrario .
Pues bien, en el supuesto en el que nos encontramos:
 - El demandante ha probado tener registradas a su nombre diversas marcas con identidad o similitud del nombre de dominio "cajasalamanca.es" registrado por el demandado.
 - El demandado no ha probado ostentar dichos derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio ya que:
 - No ha contestado al burofax dirigido por la parte demandante en el que se le comunicaba la existencia de marcas nacionales registradas previamente y en el que se le ponía de manifiesto que el registro del nombre de dominio podía dar lugar a "confusión entre el público en general e inevitable asociación habida cuenta de la IDENTIDAD DENOMINATIVA"
 - No se contestó al escrito remitido por la parte demandante anunciando que presentaría denuncia ante la Guardia Civil.
 - Tampoco se presentó contestación a la demanda presentada por la parte demandante.
 - La demandante es una entidad de considerable notoriedad y antigüedad en el territorio español y particularmente en el sector financiero que ha mantenido una política de intensa inversión en sus activos de propiedad industrial, por lo que no parece razonable pensar que el demandado pueda tener algún derecho sobre dicha denominación

Por estas razones y fundamentalmente ante la falta de interés de la parte demandada, entendemos que también se da este segundo requisito, ya que si el demandado hubiera tenido un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, lo habría hecho valer.

- **Registro y utilización de mala fe del nombre de dominio "cajasalamanca.es":** Son muchas las resoluciones que consideran que la mala fe concurre cuando falta un interés legítimo por parte del demandante, lo que ha quedado debidamente probado por el demandante. En cuanto a la existencia de un Registro de mala fe, el

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
"CAJASALAMANCA.ES"
EXPERTO: DON SERGIO RUIZ SIERRA

Madrid 10 de Junio de 2012

Reglamento de 7 de Noviembre de 2005 regula los requisitos exigidos y que son los siguientes:

- Que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio ".es" fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier titulo el nombre de dominio ".es" al demandante que posee derechos previos o a un competidor de este, por un valor cierto, que supera el coste documentado que este relacionado directamente con el nombre de dominio; o
- Que el demandado haya registrado el nombre de dominio ".es" a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole, o
- Que el demandado haya registrado el nombre de dominio .es fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, o
- Que el demandado, al utilizar el nombre de dominio ".es" ha intentado, de manera intencionada, atraer, con animo de lucro, usuarios de internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web, o
- Que el demandado haya realizado actos anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, a juicio de este experto, el nombre de dominio "cajasalamanca.es" se ha inscrito con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web con la que existe confusión con la identidad del demandante.

En este sentido se manifiesta la parte demandante al establecer que *"sabiendo o presuponiendo con una muy alta probabilidad que existía una entidad financiera que se denominaba Caja Salamanca, registro dicho dominio, sabiendo que produciría confusión y asociación en la mente de los destinatarios y esta asociación, les conduciría a su página, que se solaparía con la de mi representada y daría lugar a error con toda seguridad sobre la titularidad de la misma y sobre quien es el propietario, la fuente, el patrocinador, el prestador o el suministrador de cualquier producto o servicio que figure en dicha página web y relacionadas"*.

Asimismo en el escrito de demanda se pone de manifiesto la promoción y publicidad de distintas corporaciones competencia directa con la parte demandante, lo que aumenta considerablemente la posibilidad de

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
"CAJASALAMANCA.ES"
EXPERTO: DON SERGIO RUIZ SIERRA

Madrid 10 de Junio de 2012

confusión o asociación de los usuarios de internet que accedan a la página web "cajasalamanca.es"

Por todo lo anteriormente expuesto, este experto considera que existen argumentos suficientes para considerar la existencia de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio "cajasalamanca.es" sobre la que el demandante ostenta derechos previos, cumpliendo por tanto el tercero de los requisitos establecido en el Reglamento.

DECISION

En atención a lo expuesto **RESUELVO**

- 1) Estimar la demanda interpuesta por Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad contra Spectre Adv
- 2) Ordenar la transmisión del nombre de dominio cajasalamanca.es a favor de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad.



Don Sergio Ruiz Sierra

Experto