



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**Caja De Ahorros De Vitoria y Alava - Eta Gasteiko Aurrezki Kutxa (CAJA VITAL) v.
Cibergirona S.L**

Caso No. DES2007-0007

1. Las Partes

La Demandante es Caja De Ahorros De Vitoria y Alava - Eta Gasteiko Aurrezki Kutxa (CAJA VITAL), con domicilio en Vitoria, España, representada por Clarke, Modet & Co., España.

La Demandada es Cibergirona S.L, con domicilio en Tossa de Mar, Girona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caja-vital.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de abril de 2007. El 4 de abril de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 9 de abril de 2007, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían 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 17 de abril de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de mayo de 2007. 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 9 de mayo de 2007.

El Centro nombró a Montiano Monteagudo como Experto el día 21 de mayo de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ha acreditado documentalmente ser titular de numerosas marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (las “Marcas”), entre las que destacan:

- La marca mixta CAJA VITAL. VITAL KUTXA registrada con el número 1531115 para la clase 36 del Nomenclátor.
- La marca mixta CAJA VITAL KUTXA registrada con el número 1645442 para la clase 36 del Nomenclátor.
- La marca mixta CAJA VITAL DE VITORIA Y ALAVA, registrada con el número 2451406 para la clase 16 del Nomenclátor.
- La marca denominativa CAJA VITAL, en trámite de registro, con el número 2711671 para las clases 36 y 38 del Nomenclátor.

Todas ellas (salvo la última) fueron registradas con anterioridad al nombre de dominio controvertido.

La Demandante aporta datos e informes que acreditan su presencia empresarial en el territorio español, así como las numerosas actividades que lleva a cabo.

Además la Demandante afirma su presencia en Internet a través de su página web “www.cajavital.es”, cuya existencia ha podido comprobar el Experto, y acredita también tener registrados a su nombre hasta 28 nombres de dominio relacionados con las marcas recién apuntadas.

Asimismo y mediante acta de notario español la Demandante acredita que el nombre de dominio controvertido redirige actualmente a una página web con contenido para adultos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que posee derechos previos al registro del nombre de dominio, por ser idénticos o similares a las marcas que ha acreditado tener registradas a su nombre, y destaca a su vez que Caja Vital y Vital Kutxa tienen el mismo significado (la primera en español, la segunda en euskera) y por tanto el nombre de dominio controvertido no puede distinguirse de las Marcas. Así, la Demandante concluye que el nombre de dominio <caja-vital.es> incluye de forma exacta y completa la marca CAJA VITAL.

Asimismo alega que la marca CAJA VITAL es una marca de considerable notoriedad en el territorio español, y particularmente dentro del mercado financiero.

La Demandante afirma también haber mantenido siempre una política de continua e intensa inversión en defensa y protección de sus activos de propiedad industrial y, en particular, de sus nombres de dominio, habiendo sido registrados a su nombre muchos de ellos con anterioridad al nombre de dominio controvertido.

La Demandante alega que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, por cuanto no ha sido autorizado por la Demandante, propietaria de la marca CAJA VITAL, para su uso, ni aparece registrado a su nombre ningún derecho o interés similar. Niega la Demandante, además, la existencia de cualquier conexión entre la empresa titular del nombre de dominio controvertido y el propio nombre de dominio.

La Demandante afirma haber intentado contactar infructuosamente mediante correo electrónico con la Demandada.

Alega la Demandante, finalmente, que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, basándose en un estudio de la Demandada por el cual se intentaba demostrar la falta de seguridad en numerosas páginas web de entidades financieras españolas, entre las que se encontraba la de la Demandante, por lo que la Demandada no puede alegar que ignoraba la presencia en el mercado y en Internet de la Demandante.

Asimismo, en consideración del objeto social de la Demandada, que incluye actividades relacionadas con la promoción del uso de Internet, la Demandante afirma que la Demandada actuó con conocimiento y con base en el beneficio que le podía reportar el registro del nombre de dominio controvertido, y que no sólo registró este nombre de dominio sino muchos otros relacionados con entidades financieras, entre los que se encuentran algunos sobre los que el Centro se ha pronunciado anteriormente acordando su transferencia a los demandantes.

Finalmente, basándose en otras decisiones del Centro, la Demandante destaca el uso que se está dando actualmente al dominio controvertido, con la redirección a una página con contenido para adultos, afirmando que ello constituye también prueba de la mala fe de la Demandada.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento. b) El Experto, de forma motivada y

proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma la Demandada, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.

A.- Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio controvertido integra los términos Caja Vital, registrados (en castellano y euskera) a nombre de la Demandante, y contiene asimismo los mismos caracteres que el nombre de dominio registrado y utilizado por la Demandante para sus actividades en Internet. La única diferencia existente entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante es que las dos palabras que configuran el nombre de dominio están separadas por un guión algo común en nombres de dominio formados por más de una palabra.

Este Experto considera cumplido el primero de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento.

B.- Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión. En este caso, la Demandante ha demostrado tener registradas a su nombre diversas marcas, entre las que se encuentran las citadas en los Antecedentes de Hecho, y cuya identidad o similitud con el nombre de dominio controvertido ha sido objeto de explicación en el punto anterior.

Por otro lado, no se ha acreditado la existencia de ningún derecho o interés similar en favor de la Demandada. El nombre de dominio controvertido no parece tener relación alguna con la actividad de la Demandada.

Este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento.

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

Hemos concluido en el apartado anterior que no es posible deducir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio registrado.

Debiendo analizarse en este punto por el Experto la existencia de mala fe de la Demandada en el registro del nombre de dominio controvertido, diversos indicios llevan a afirmar su existencia, entre los cuales cabe destacar el hecho que la marca CAJA VITAL y las demás Marcas de la Demandante son conocidas en el ámbito español.

La mala fe en el uso del nombre de dominio queda acreditada con el acta notarial aportada por la Demandante, de la cual se desprende inequívocamente que el nombre de dominio dirige al usuario de Internet a una página con contenido para adultos; redirección de la que la Demandada podría estar obteniendo un beneficio económico, o simplemente descrédito gratuito para la Demandante.

En consecuencia, con apoyo en lo anteriormente expuesto, el Experto no puede sino afirmar la mala fe del Demandado en el registro del nombre de dominio.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <caja-vital.es> sea transferido al Demandante.

Montiano Monteagudo
Experto

Fecha: 4 de junio de 2007