



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/ Dogs.info

Caso No. DES2007-0005

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Ahorros Municipal de Burgos con domicilio en Burgos, España, representada por Garrigues, España.

La Demandada es Kathryn Jane Mallin/ Dogs.info, con domicilio Tunstall, Sunderland, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <wwwcajadeburgos.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 30 de marzo de 2007. El 3 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 la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez, los datos de los contactos 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 a la Demandada, 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, como fecha límite, el 7 de mayo de 2007. La Demandada no contestó a la demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada 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, en 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 ser titular de numerosas marcas y nombres comerciales compuestos por la denominación “Caja de Burgos”, todas ellas registradas respectivamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). En la demanda, la Demandante destaca dos marcas españolas y un nombre comercial y, a saber:

- (i) Marca española número 1.914.900, CAJA DE BURGOS (mixta), clase 35;
- (ii) Marca española número 1.914.900, CAJA DE BURGOS (mixta), clase 35;
- (iii) Nombre comercial núm. 200.955, CAJA DE BURGOS (denominativo).

La Demandante aporta impresos de los resultados de consulta generados mediante la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la OAMI.

Asimismo, la Demandante acredita que el nombre de dominio <wwwcajadeburgos.es> contiene un directorio de contenido muy diverso, en el cual se incluyen enlaces a páginas de temas tales como:

- Contacto para adultos
- Páginas pertenecientes al sector crediticio, financiero y de seguros
- Páginas pertenecientes al sector inmobiliario

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante declara ser titular de numerosas marcas y nombres comerciales compuestos por la secuencia “Caja de Burgos” registrados y en vigor ante la Oficina española de Patentes y Marcas desde hace más de 20 años y, como prueba de ello, la Demandante acompaña a la demanda los impresos de los resultados de consulta generados mediante las páginas web de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la OAMI antes mencionados.

La Demandante alega que, como resultado de sus ochenta años de actividad, es una de las entidades más eficientes, productivas y rentables del sector de cajas de ahorros y del conjunto del sistema financiero español.

Asimismo, la Demandante declara que el nombre de dominio registrado por la Demandada reproduce íntegramente la expresión “Caja de Burgos” y que, por tanto, identifica de forma clara y directa a la Demandante en el mercado.

Argumenta la Demandante que la adición de tres “uves dobles” (www) llevada a cabo por la Demandada en el nombre de dominio disputado no permite su distinción frente a la marca de la Demandante, ya que se trata de nomenclatura empleada en Internet como

el acrónimo de “World Wide Web”, que es la que precede a cualquier dirección de la red.

La Demandante considera que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, puesto que no existe ninguna relación personal, profesional, comercial o mercantil entre la Demandada y la Demandante que pueda, en su caso, servir de indicio para explicar que la Demandada pueda tener derechos o intereses legítimos con el nombre “Caja de Burgos”. Además, señala la Demandante el hecho de que el término “Caja de Burgos” indubitadamente alude a una caja de ahorros y, por ende, la Demandada no puede tener derechos o intereses legítimos sobre un nombre que no le corresponde.

Finalmente, la Demandante señala que la Demandada está utilizando el nombre de dominio a modo de un directorio que contiene enlaces a páginas web de toda índole y, especialmente, pertenecientes al sector financiero, de crédito al consumo y seguros.

Por lo anteriormente expuesto, la Demandante considera que la Demandada conoce perfectamente que el nombre de dominio controvertido atrae e interesa a un público ávido de obtener información financiera o de servicios análogos.

De la misma forma, la Demandante alega que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe, ya que el nombre “Caja de Burgos” no le resulta extraño a la Demandada, sino que más bien, ha sido elegido deliberadamente por ser el signo distintivo que identifica los productos y servicios de la Demandante.

Igualmente, añade la Demandante que la mala fe de la Demandada se aprecia por el hecho de que haya utilizado las 3 “v dobles” al no tener disponible el nombre de dominio “.es” exclusivamente compuesto por “cajadeburgos”, al encontrarse ya registrada por la Demandante.

Finalmente, la Demandante señala que el nombre de dominio controvertido ha sido puesto a la venta por la Demandada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Demandante indica que el nombre de dominio controvertido no sólo impide, obstaculiza y perturba seriamente al normal desarrollo de su actividad a través de la red, sino que esconde un ánimo de lucro por parte 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

La Demandante es titular de diversas marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que coinciden con (o incluyen) la palabra “Caja de Burgos”, aportando prueba de ello.

Para el análisis de la identidad o similitud de las marcas y el nombre de dominio controvertido no se ha de tomar en consideración la utilización de la partícula “www” por su falta de distintividad. Tal y como sostiene la Demandante, la adición de las “tres uves dobles” no permite una distinción frente a la marca del Demandante, ya que es la nomenclatura comúnmente utilizada para preceder a cualquier dirección en la red.

Se puede afirmar, por lo tanto, que el nombre de dominio registrado por la Demandada resulta, por su semejanza rayana en la identidad con las marcas de la Demandante, susceptible de crear confusión.

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.

Frente a las alegaciones de la Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio, la Demandada no ha presentado ningún tipo de alegación al no personarse y no contestar a la Demanda.

En consecuencia, ningún derecho legítimo de la Demandada respecto al nombre de dominio controvertido parece inferirse.

Por lo expuesto anteriormente, el Experto considera también probada la concurrencia del segundo requisito exigido por el 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 dominio controvertido, diversos indicios llevan a afirmar su existencia, entre los cuales destacan las siguientes:

En primer lugar, la marca “Caja de Burgos” y las demás marcas de la Demandante son conocidas en el ámbito financiero español.

En segundo lugar, y a la luz de toda la documentación aportada por la Demandante, se

desprende que la Demandada conoce la marca CAJA DE BURGOS y que mediante la misma se ofrecen productos y servicios financieros.

Finalmente, queda patente que la Demandada utiliza la marca de la Demandante como reclamo publicitario para incrementar el tráfico al sitio web del dominio controvertido, con ánimo de confundir a los usuarios, para posteriormente reconducirlos a sitios webs de otras empresas que ofrecen, principalmente, productos y servicios financieros análogos a los de la Demandante. Todos los indicios apuntan, en consecuencia, a que la conducta de la Demanda persigue la obtención de un beneficio de carácter económico.

En consecuencia, el Experto no puede sino afirmar la mala fe de la Demandada en el registro del nombre de dominio controvertido.

7. Decisión

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

Montiano Monteagudo
Experto Único

Fecha: 4 de junio de 2007