

DECISIÓN DEL EXPERTO

UNIVERSIDAD DE JAÉN V. DOMAIN SPA LLC

CASO NO. DES2010-0040

1. Las Partes

La Demandante es Universidad de Jaén, con domicilio en Jaén, España, representada por Iberpatent S.L., España.

El Demandado es Domain Spa LLC, con domicilio en Livingston, New Jersey, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <uja.es> (el "Nombre de Dominio").

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 20 de julio de 2010. El 20 de julio de 2010, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 21 de julio de 2010, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 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 26 de julio de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de agosto de 2010. El 27 y el 29 de julio de 2010, el Demandado requirió, vía correo electrónico, que se le facilitasen los documentos relativos a este procedimiento en inglés. El 27 de julio de 2010 y el 3 de agosto de 2010, el Centro informó a las partes que, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de este procedimiento ha de ser el castellano y que todas las comunicaciones relativas a este caso debían ser también en este mismo idioma. El 5 de agosto de 2010, el Demandado envió al Centro un correo electrónico en inglés contestando a la Demanda. El 6 de agosto de 2010, el Centro acusó recibo de la comunicación del Demandado, requiriéndole para que confirmase si su correo electrónico de fecha de 5 de agosto de 2010 podía ser considerado como su escrito de contestación completo; y el mismo día, 6 de agosto de 2010, el

Demandado confirmó que el mencionado correo electrónico era su escrito de contestación completo.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 18 de agosto de 2010, 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.

El 10 de septiembre de 2010 el Centro emitió una Orden de Procedimiento (nº 1), mediante la cual el Experto, tras haber examinado la documentación aportada en el presente caso, solicitó a la Demandante la aportación de pruebas de uso de la denominación UJA en fechas anteriores al registro del Nombre de Dominio, otorgándole un plazo que expiraba el 15 de septiembre de 2010. El 14 de septiembre de 2010 la Demandante solicitó, de forma motivada, una extensión del mencionado plazo, por lo que el Centro emitió una nueva Orden de Procedimiento (nº 2) concediendo al Demandante dos días adicionales para cumplir con lo requerido, es decir, hasta el 17 de septiembre de 2010, fecha en que la Demandante aportó las pruebas solicitadas por el Centro. El Demandado no ha remitido ningún comentario al respecto.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es la Universidad de Jaén, institución pública que tiene registradas las marcas UJA y UJAEN en la Oficina Española de Patentes y Marcas, a saber: marcas españolas 2910931 (solicitada el 1 de febrero de 2010 y concedida el 18 de mayo de 2010) y 2564267 (solicitada el 28 de octubre de 2003 y concedida el 20 de agosto de 2004), respectivamente. También es titular del registro de la marca comunitaria 8841033 UJA (solicitada el 28 de enero de 2010 y concedida el 10 de agosto de 2010) y del registro de marca comunitaria 4999892 UJAEN (solicitada el 5 de abril de 2006 y concedida el 27 de abril de 2007). Asimismo, la Demandante es titular, desde el año 1996, de la marca española 2665812 UNIVERSITAS GIENNENSIS UNIVERSIDAD DE JAEN U.JA. y, desde el año 2001, de la marca comunitaria 1744614 UNIVERSIDAD DE JAEN U.JA. UNIVERSITAS GIENNENSIS.

El Nombre de Dominio se registró el 14 de noviembre de 2005 y consta a nombre del Demandado.

En el momento en el que se presentó la Demanda, el sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio estaba activo y, bajo el título "El dueño del coche, no del camino", se ofrecían en él servicios de venta y alquiler de coches, coches de ocasión, etc. A partir de la página de inicio se accede a un listado en el que se relacionan otros servicios, entre los que se encuentran los de "Enseñanza", dando acceso a otras Webs, por ejemplo, a la de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), todo ello en español.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

Que la Universidad de Jaén es una institución pública, destinada a la enseñanza de grado superior, creada por Ley 5/1993.

Que ostenta derechos previos al registro del Nombre de Dominio, ya que éste coincide exactamente con el acrónimo de un organismo público, como lo es la Universidad de Jaén, creado en el año 1993.

Que el Nombre de Dominio coincide con su marca UJA, citando la marca comunitaria 8841033, solicitada el 28 de enero de 2010 y concedida el 10 de agosto de 2010; así como la marca española 2910931, solicitada el 1 de febrero de 2010 y concedida el 18 de mayo de 2010.

Que el Nombre de Dominio es muy similar a su marca UJAEN, citando la marca comunitaria 4999892, solicitada el 5 de abril de 2006 y concedida el 27 de abril de 2007, así como la marca española 2564267, solicitada el 28 de octubre de 2003 y concedida el 20 de agosto de 2004.

Que también es titular, desde el año 1996, de la marca española 2665812 UNIVERSITAS GIENNENSIS UNIVERSIDAD DE JAEN U.JA. y, desde el año 2001, de la marca comunitaria 1744614 UNIVERSIDAD DE JAEN U.JA. UNIVERSITAS GIENNENSIS.

Que cuando se registró el Nombre de Dominio (14 de noviembre de 2005) la Universidad de Jaén ya llevaba funcionando doce años, tiempo más que suficiente para que se conozca e identifique dicha Universidad por su acrónimo. De forma adicional, la Demandante ha aportado pruebas de uso de la denominación UJA, con anterioridad a la mencionada fecha, conforme a lo solicitado en la Orden de Procedimiento nº 1 emitida por el Centro.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, puesto que no coincide con su denominación social o comercial y tampoco coincide con ningún otro signo utilizado en el tráfico económico por el Demandado, ni tiene registrado a su favor signo distintivo alguno que guarde relación con el Nombre de Dominio, como lo demuestra el resultado de la búsqueda realizada al efecto, que aporta como anexo a la Demanda.

Que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe, ya que el Demandado pretende obtener un beneficio económico con su venta, aportando prueba de su oferta en Internet. También aporta copia de los correos electrónicos cruzados con el Demandado, de cuyo contenido se desprende que, ante el interés manifestado por una persona próxima a la Demandante en comprar el Nombre de Dominio, el Demandado pidió inicialmente € 5.000 y, habiéndosele ofrecido € 1.000, el Demandado finalmente pide € 4.500. Añade asimismo la Demandante que el precio solicitado por el Demandado es muy superior al coste de registro de un nombre de dominio bajo el punto territorial “.es” a través de cualquier agente registrador.

Que el Demandado no tiene relación con el ámbito de la enseñanza y que al utilizar el acrónimo de la Universidad de Jaén ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, de modo que cualquier usuario que busque información sobre los conceptos “Universidad”, “Becas”, “Enseñanza de inglés” puede llegar a confundirse con los servicios de la Demandante o puede verse inducido a contactar -utilizando los enlaces que se incluyen- con otras direcciones relacionadas con el mundo de la enseñanza.

Que, para evitar el presente procedimiento, envió un requerimiento al Demandado comunicándole sus derechos, informándole de las posibles confusiones que podrían producirse por el uso que venía haciendo de la denominación “uja” en Internet e instándole a que le transfiriese voluntariamente el Nombre de Dominio. Añade la Demandante que no hubo respuesta alguna a dicho requerimiento.

Finalmente, la Demandante solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante. Sin embargo, dentro del plazo señalado para presentar su contestación, envió un correo electrónico al Centro, en inglés, en el que, en resumen, se manifiesta lo siguiente:

Que el Nombre de Dominio está formado por tres letras genéricas; que la actividad de la Demandante no tiene ninguna relación con los servicios de coches, que se ofrecen en su página Web; y que, al no mostrarse en su página Web ninguna información que entre en conflicto con la Universidad de Jaén y con su nombre de dominio ujaen.es, el cual tiene dos letras más que el Nombre de Dominio, no existe la posibilidad de confusión entre las actividades respectivas. El Demandado concluye afirmando que no encuentra ningún motivo que justifique la transferencia del Nombre de Dominio.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

B. Derechos Previos

En el párrafo a) de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), se dispone que las autoridades competentes, al establecer el sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, “deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo”, mencionando los derechos previos que han de ser protegidos. En virtud de dicho mandato, el artículo 2 del Reglamento, nos da una definición precisa, a los efectos de dicho Reglamento, de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 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 del deporte.
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

C. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

- i) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; y
- ii) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- iii) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

El Reglamento, tal y como queda expuesto, cuando se refiere al primer requisito que se ha de cumplir, hace una expresa mención a la necesidad de que los derechos invocados por el demandante sean “previos” al registro del nombre de dominio de que se trate.

Como se verá a continuación, en el presente caso se ha acreditado la existencia de “derechos previos” sobre la denominación UJA, en el sentido del Reglamento (véase párrafo 6.B de esta Decisión).

En efecto, recordemos en primer lugar que el Nombre de Dominio se registró el 14 de noviembre de 2005. La Demandante es titular del registro marca española número 2564267 UJAEN (solicitada el 28 de octubre de 2003 y concedida el 20 de agosto de 2004). Sin embargo, el Experto considera que esta marca no resulta confundible con el Nombre de Dominio, ya que al comparar ambas denominaciones (UJA/UJAEN) se encuentran importantes diferencias entre ellas. Lo mismo sucede en el caso de los registros de marca que posee la Demandante desde el año 1996 (marca española 2665812 UNIVERSITAS GIENNENSIS UNIVERSIDAD DE JAEN U.JA.) y desde el año 2001 (marca comunitaria 1744614 UNIVERSIDAD DE JAEN U.JA. UNIVERSITAS GIENNENSIS).

Las restantes marcas citadas por la Demandante son posteriores al Nombre de Dominio y, además, en el caso de la marca UJA, idéntica al Nombre de Dominio, se trata de solicitudes del presente año 2010.

Ahora bien, la Demandante ha acreditado la existencia de un “derecho previo” sobre la denominación UJA, derivado de su reconocimiento como denominación oficial o generalmente reconocible, habiendo aportado numerosas pruebas de uso de dicha denominación, uso que se remonta a fechas muy anteriores a la fecha de registro del Nombre de Dominio.

Por otra parte y a la vista de las mencionadas pruebas, cabe incluso considerar que, debido al uso intensivo de la denominación UJA, como abreviatura de “Universidad De Jaén”, desde fechas anteriores al registro del Nombre de Dominio, dicha denominación se ha hecho notoria hasta el punto de que puede serle reconocido a la Demandante un “derecho previo”, sin necesidad de registro. Así se prevé en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, así como en el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas española 17/2001, de 7 de diciembre.

Es indudable que existe identidad entre la denominación UJA y el Nombre de Dominio, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión, cumpliéndose, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

ii) Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario.

La contestación a la Demanda es sumamente lacónica y en ella nada se dice sobre este particular. En consecuencia y dadas las circunstancias, se puede considerar que el Demandado ha asumido o reconocido de forma implícita que no existen tales derechos o intereses legítimos, siendo evidente que, de haberlos tenido, los habría alegado.

En resumen, a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante, el Experto considera que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, de modo que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios suficientes como para considerar que concurre la mala fe por parte del Demandado. A continuación se hace referencia a algunas de las circunstancias que conducen a esta conclusión.

La creación y constitución de la Universidad de Jaén, institución de carácter público, se produjo por Ley 5/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad de Jaén. El Experto, tras haber realizado su propia búsqueda (por ejemplo: consulta y análisis de la Normativa de la Universidad de Jaén; consulta del Boletín Oficial de la misma Universidad (BO-UJA); consulta de los archivos del sitio Web de “www.uja.es” a través de “www.archive.org”, entre otros), observó que la denominación UJA se estaba usando como acrónimo de

dicha Universidad desde fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. Por ejemplo, el Boletín Oficial de la Universidad de Jaén, que se denomina "BO-UJA", existe desde el año 1999, en que se editó el número 0, hasta la fecha. La propia Ley de creación de la Universidad (del año 1993) ya hacía referencia al Boletín "UJA". La Demandante ha aportado numerosas e importantes pruebas acreditativas de la notoriedad de la denominación UJA, que se remontan a fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. Entre dichas pruebas se encuentra una muestra de noticias publicadas en revistas y diarios digitales españoles, de ámbito nacional; por ejemplo, en El País, diversas noticias en diarios de los años 2003, 2004 y 2005 (anteriores al 14 de noviembre de 2005, fecha de registro del Nombre de Dominio). También se ha aportado una Nota de Prensa fechada el 21 de marzo de 2003, un Convenio de formación e investigación celebrado entre la Universidad de Jaén (UJA) y el Instituto de Estudios Fiscales en el año 2003, etc. En todos estos documentos siempre se hace referencia a la Universidad de Jaén como "UJA". Asimismo se ha aportado una certificación expedida por el Secretario General de la Universidad de Jaén, acreditativa de que el término "UJA" es usado por la Universidad de Jaén desde fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio.

Teniendo en cuenta la acreditada notoriedad de la denominación UJA (denominación oficial y generalmente reconocible) desde fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, cabe presumir en este caso un conocimiento previo por parte del Demandado. Numerosas decisiones basadas en el Reglamento consideran que éste es uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio.

La Demandante también ha probado que, al tener conocimiento de que el Nombre de Dominio estaba en venta, intentó comprarlo por un precio razonable. Sin embargo, el Demandado pidió inicialmente € 5.000 y finalmente € 4.500, cantidades que representan un claro intento de aprovechamiento económico sin justa causa.

La Demandante envió un requerimiento al Demandado, advirtiéndole de sus derechos, requerimiento que quedó sin respuesta, lo que representa otro indicio de mala fe.

También cabe destacar que el Demandado, con anterioridad al inicio del presente procedimiento, usaba el Nombre de Dominio en relación con una oferta de servicios relacionados con el mundo universitario, con textos en español, de modo que se inducía a confusión con los servicios de la Demandante. En el momento en el que se presentó la Demanda, el sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio estaba activo y, bajo el título "El dueño del coche, no del camino", se ofrecían en él servicios de venta y alquiler de coches, coches de ocasión, etc. A partir de la página de inicio se accede a un listado en el que se relacionan otros servicios, entre los que se encuentran los de "Enseñanza", dando acceso a otras Webs, por ejemplo, a la de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), todo ello en español. Es decir, el Demandado ha realizando modificaciones en la Web, como recurso o maniobra defensiva, aparentando que se dedica al mundo de la compra-venta y alquiler de automóviles y alegando que por este motivo no se produce conflicto con la Universidad de Jaén.

Por último, el Experto considera que el Demandado incurre en cierta contradicción, en particular por el hecho de que haya pretendido que se le traduzca la Demanda, dirigiéndose al Centro en todo momento en inglés, mientras que todos los contenidos de la página Web correspondiente al Nombre de Dominio a la hora de presentarse la Demanda estaban en español.

A modo de conclusión se puede afirmar que en el presente caso resulta clara la intención del Demandado al registrar y usar, como lo viene haciendo, el Nombre de Dominio, que no es otra que la de confundir al usuario, obtener un enriquecimiento injusto por su posible venta y/o mediante el uso del mismo y, en definitiva, impedir que la Demandante, titular de derechos previos, pueda registrarlo y usarlo.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

7. Decisión

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

Antonia Ruiz López

Experto

Fecha: 21 de septiembre de 1010