

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”.

**“MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ,
MALAGA Y ANTEQUERA” vs. “D. P. P. V. L.” (unicajasur.es)**

En la villa de Madrid, a 12 de marzo de 2010, E.G.C, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, MÁLAGA Y ANTEQUERA (en adelante, denominada “UNICAJA”) contra “D. P. P. V. L.”, en relación con el nombre de dominio “unicajasur.es”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado en Madrid a 2 de febrero de 2009 (*sic*), “UNICAJA” formuló ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, AUTOCONTROL) demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra D. P. P. V. L., solicitando que por el Experto que se designe sea dictada resolución acordando la transferencia del nombre de dominio “unicajasur.es” a la entidad demandante.

2.- En su demanda “UNICAJA” expone:

A) Que es una entidad de crédito de naturaleza fundacional y carácter social que, con carácter indefinido, fue creada el 18 de marzo de 1991, mediante la fusión de diferentes Cajas de Ahorro, encontrándose inscrita en el Registro de Cajas Generales de Ahorro Popular del Banco de España y en el Registro Mercantil de Málaga. “UNICAJA” –sigue diciendo la actora- cuenta con una amplia red de oficinas y sucursales, tanto en España como en el extranjero, que la convierten en la primera entidad financiera de Andalucía,

siendo ampliamente conocida, no solo por su actividad financiera, sino también por la labor de su Obra Social y por el patrocinio de un club de la primera división española de baloncesto.

B) Que el demandado D. P. P. V. L. registro el nombre de dominio que se impugna ("unicajasur.es") con fecha 20 de octubre de 2008.

C) Que es titular de derechos previos, consistentes en un elevado número de marcas, consistentes en el término "unicaja", solo o unido a diversos distintivos gráficos, solicitadas y concedidas, tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), como por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), entre los años 1988 y 2000, todas las cuales se encuentran en vigor. En particular, las marcas que invoca y para cuya acreditación aporta copias extraídas telemáticamente de la consulta de expedientes de la base de datos "Sitadex" de la OEPM, así como de la información que por dicho conducto proporciona la OAMI, son las siguientes:

Marcas nacionales

1. Marca denominativa nº 1261789 "UNICAJA", solicitada el 30 de junio de 1988 y concedida el 2 de noviembre de 1989 para productos de la clase 36.

2. Marca denominativa nº 1525694 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989, concedida el 4 de noviembre de 1991 para productos clase 09

3. Marca denominativa nº 1525695 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989 concedida el 4 de noviembre de 1991 para productos clase 16

4. Marca denominativa nº:1525696 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989 y concedida el 2 de junio de 1992 para productos clase 35.

5. Marca denominativa nº:1525698 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989 y concedida el 2 de junio de 1992 para productos clase 37.

6. Marca denominativa nº:1525699 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989, concedida el 2 de julio de 1992 para productos de la clase 38.

7. Marca denominativa nº 1525700 "UNICAJA" solicitada el 20 de octubre de 1989, concedida el 2 de julio de 1992 para productos de la clase 39.

8. Marca denominativa nº: 1525701 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989, concedida el 2 de junio de 1992 para productos de la clase 40

9. Marca denominativa nº 1525702 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989, concedida el 2 de junio de 1992 para productos de la clase 41

10. Marca denominativa nº: 1525703 "UNICAJA", solicitada el 20 de octubre de 1989, concedida el 2 de junio de 1992 para productos de la clase 42

11. Marca mixta nº 1536676 "UNICAJA", solicitada el 15 de diciembre 1989 y concedida el 10 de marzo de 1992 para productos de la clase 36.

12. Marca denominativa nº 1667827 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 01

13. Marca denominativa n° 1667828 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 02
14. Marca denominativa n° 1667829 "UNICAJA" solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 03
15. Marca denominativa n° 1667830 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 04
16. Marca denominativa n° 1667831 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 05
17. Marca denominativa n° 1667832 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 06
18. Marca denominativa n° 1667833 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 07
19. Marca denominativa n° 1667834 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 08
20. Marca denominativa n° 1667835 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 10
21. Marca denominativa n° 1667836 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 3 de febrero de 1995 para productos clase 11
22. Marca denominativa n° 1667837 "UNICAJA" solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 12
23. Marca denominativa n° 1667838 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 13
24. Marca denominativa n° 1667839 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 14
25. Marca denominativa n° 1667840 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 15
26. Marca denominativa n° 1667841 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 17
27. Marca denominativa n°. 1667842 "UNICAJA" solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 18
28. Marca denominativa n°. 1667843 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 19
29. Marca denominativa n°. 1667844 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 20
30. Marca denominativa n° 1667845 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 21
31. Marca denominativa n°.1667846 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 22
32. Marca denominativa n° 1667847 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 23
33. Marca denominativa n°. 1667848 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 24

34. Marca denominativa n° 1667849 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 25
35. Marca denominativa n° 1667850 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 26
36. Marca denominativa n° 1667851 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 27
37. Marca denominativa n° 1667852 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 28
38. Marca denominativa n° 1667853 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 3 de febrero de 1995 para productos clase 29
39. Marca denominativa n° 1667854 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 30
40. Marca denominativa n° 1667855 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 31
41. Marca denominativa n° 1667856 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 6 de marzo de 1995 para productos clase 32.
42. Marca denominativa n° 1667857 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 33
43. Marca denominativa n° 1667858 "UNICAJA", solicitada el 18 de noviembre de 1991, concedida el 5 de octubre de 1993 para productos clase 34
44. Marca mixta n° 2115792 "UNICAJA", solicitada el 26 de septiembre de 1997 y concedida el 20 de febrero de 1998 para productos de la clase 41.
45. Marca mixta n° 2262815 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 01.
46. Marca mixta n° 2262816 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 02.
47. Marca mixta n° 2262817 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 03.
48. Marca mixta n° 2262818 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 04.
49. Marca mixta n° 2262819 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 05.
50. Marca mixta n° 2262820 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 06.
51. Marca mixta n° 2262821 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 07.
52. Marca mixta n° 2262822 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 08.
53. Marca mixta n° 2262823 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 09.
54. Marca mixta n° 2262824 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 10.

55. Marca mixta nº 2262825 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 11:
56. Marca mixta nº 2262826 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 12.
57. Marca mixta nº 2262827 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 13.
58. Marca mixta nº 2262828 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 14.
59. Marca mixta nº 2262829 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 15.
60. Marca mixta nº 2262830 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 16.
61. Marca mixta nº 2262831 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 17.
62. Marca mixta nº 2262832 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 18.
63. Marca mixta nº 2262833 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 19.
64. Marca mixta nº 2262834 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 20.
65. Marca mixta nº 2262835 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 21.
66. Marca mixta nº 2262836 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 22.
67. Marca mixta nº 2262837 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 23.
68. Marca mixta nº 2262838 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 24.
69. Marca mixta nº 2262839 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 25.
70. Marca mixta nº 2262840 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 26.
71. Marca mixta nº 2262841 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 27.
72. Marca mixta nº 2262842 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 28.
73. Marca mixta nº 2262843 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 29.
74. Marca mixta nº 2262844 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 30.
75. Marca mixta nº 2262845 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 31.

76. Marca mixta nº 2262846 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 32.

77. Marca mixta nº 2262847 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 33.

78. Marca mixta nº 2262848 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000 para productos de la clase 34.

79. Marca mixta nº 2262849 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 35.

80. Marca mixta nº 2262850 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 36.

81. Marca mixta nº 2262851 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 37.

82. Marca mixta nº 2262852 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 38.

83. Marca mixta nº 2262853 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 39.

84. Marca mixta nº 2262854 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 40.

85. Marca mixta nº 2262855 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 41.

86. Marca mixta nº 2262856 "UNICAJA", solicitada el 11 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 para productos de la clase 42.

Marcas comunitarias

87. Marca comunitaria mixta nº 956128 "UNICAJA", solicitada el 13 de octubre de 1998, concedida el 2 de enero de 2000 para productos de las clases 9, 35 y 36.

88. Marca comunitaria denominativa nº 811703 "UNICAJA", solicitada el 24 de abril de 1998, concedida el 18 de noviembre de 1999 para productos de las clases 9, 35 y 36.

Adicionalmente, la actora manifiesta que las aludidas marcas, que contienen todas ellas la denominación "unicaja", son marcas de carácter renombrado en España o, cuando menos, notoriamente conocidas en el sector bancario español, apoyando el renombre o notoriedad en: i) el gran volumen de negocio en torno a los distintivos "unicaja", ii) presencia recurrente y habitual de las marcas "unicaja" en los medios de comunicación; iii) conocimiento por el público en general de la marca "unicaja", debido a la extensa obra social de la entidad; y iv) conocimiento en general por el público de la marca "unicaja", debido al patrocinio del equipo de baloncesto.

D) Que el nombre de dominio “unicajasur.es” es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas sobre las que la demandante alega ostentar derechos previos.

E) Que el demandado carece de derechos previos o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de este procedimiento.

F) Que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe, ya que las marcas de la actora, conteniendo el término “unicaja” son marcas renombradas, de modo que el titular registral del nombre de dominio controvertido no podía desconocer la existencia de UNICAJA, un gran operador del mercado financiero español, y titular de numerosas marcas renombradas en torno al signo “unicaja”.

G) Por todo lo que antecedente, la demandante solicita del Experto que se designe dicte una resolución por la que “unicajasur.es” sea transferido al demandante.

3.- Presentada la demanda ante la Secretaría de Autocontrol, cumpliendo los requisitos exigidos por las “Normas de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)” (en adelante, Normas de procedimiento) aprobadas por Autocontrol, se dio traslado de la misma al demandado, D. P. P. V. L., quien dentro del plazo fijado al efecto contestó a la demanda, manifestando:

A) Que el motivo de registrar el nombre de dominio reclamado es totalmente ajeno a UNICAJA, pues –afirma- dicha entidad no se encontraba presente en el subconsciente del demandado al efectuar la solicitud, sino en todo caso “Cajasur”, siendo el nombre de dominio en cuestión el resultado de sumar el prefijo UNI al nombre CAJASUR

B) Que la causa de la reclamación formulada contra él radica en la decisión tomada en el verano de 2009, de denominar UNICAJASUR a la entidad resultante de la fusión de UNICAJA con Caja Jaén y CajaSur, decisión que fue tomada casi nueve meses después de que el nombre de dominio reclamado fuera registrado.

C) Que existen otros muchos nombres de dominio que incorporan el término “unicaja” y la actora no los ha molestado

D) Que su nombre de dominio nada tiene que ver con la marca “unicaja” y que no cabe confusión porque su dominio no es confundible con una caja de ahorros.

E) Que efectivamente ha recibido ofertas de compra de su nombre de dominio y ha preferido inscribirlo en la web de SEDO, bien a la espera de desarrollar alguna web basada en él, bien para recibir ofertas económicas por él, lo que –a su juicio- es perfectamente legal.

F) Por todo ello el demandado solicita que la demanda formulada contra él sea desestimada

4.- Para la resolución del conflicto el Director General de Autocontrol propuso como Experto a Don E.G.C, procediéndose, tras la aceptación de éste, a su nombramiento, que se ha realizado, a juicio de este Experto, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Para dar respuesta a la pretensión deducida por la demandante, es decir, que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio “unicajasur.es” sea transferido a “UNICAJA”, es preciso partir de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, cuya Disposición Adicional Sexta, en su apartado cinco, prevé el establecimiento en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet de *“mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se pudieran derivar de la asignación de nombres de dominio”*. En cumplimiento de esta norma, la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, señala que *“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 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”.

En desarrollo de la transcrita Disposición Adicional Única el Director General de la Entidad Pública Empresarial “Red.es” dictó la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), que constituye la referencia normativa básica para la resolución del presente conflicto, sin perjuicio de las ya citadas Normas de Procedimiento dictadas por Autocontrol.

2.- En primer lugar, procede determinar si en las partes del litigio concurre la necesaria legitimación. A estos efectos, debe afirmarse que la demandante ostenta legitimación activa para el ejercicio de la acción objeto de la presente demanda. Si la legitimación supone la existencia de una relación entre las partes de la contienda y el objeto de la misma, de modo que la resolución de ésta incide directamente en la esfera jurídica de las partes afectando a sus intereses legítimos, es obvio que la demandante posee legitimación activa. En efecto, la demandante ve afectados sus intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio “unicajasur.es” registrado a favor del demandado, toda vez que el mismo afecta a la utilización y ejercicio de los derechos previos (en concreto, derechos de marca) que aquélla ostenta y, consecuentemente, la resolución que en su momento se dicte incide sobre su esfera jurídica. En consecuencia, puede concluirse que la demandante ostenta el interés legítimo exigido por el artículo 12 de las Normas de Procedimiento en relación con la pretensión deducida en la demanda.

También ostenta legitimación pasiva el demandado, D. P. P. V. L., en su condición de titular registral actual del repetido nombre de dominio, cuya transferencia se insta.

3.- La ya citada Disposición Adicional Única de la orden ITC/1542/2005 dispone que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio “*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 confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de las citadas en el párrafo anterior*”, entendiéndose la aludida norma 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”.

Desarrollados estos principios en el artículo 2 del Reglamento, resulta que la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio (y, consecuentemente, la eventual estimación de la demanda interpuesta en punto a la pretensión de transferencia del nombre de dominio en cuestión) tendrá lugar cuando concurren los siguientes requisitos:

a) la posesión por el demandante de algún derecho previo de los enumerados en el párrafo primero de la expresada Disposición adicional y en el artículo 2 del Reglamento sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio.

b) el nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.

c) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

d) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- En consecuencia, es preciso, en primer lugar, establecer, a la luz de la documentación aportada con la demanda y con la contestación a la misma, si ha quedado acreditado que “UNICAJA” posee los necesarios Derechos Previos sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio. Estos Derechos Previos invocados por la actora están constituidos por un elevado número de marcas en vigor, denominativas o mixtas, que contienen el término “unicaja”, solicitadas y registradas la mayoría en la OEPM, pero dos también en la OAMI, entre los años 1988 y 2000, esto es, en fechas anteriores al registro del nombre de dominio reclamado. En este sentido, es preciso convenir con la demandante respecto del carácter renombrado o, cuando menos, notorio del signo “unicaja”, presente en todas las expresadas marcas, que figuran relacionadas en el anterior apartado 2 de los “Antecedentes de hecho” de esta Resolución, ya que dicho término, dada la amplia difusión territorial de la actividad bancaria de UNICAJA, la continua presencia en los medios de comunicación en razón, no solo a su actividad bancaria, sino también a los éxitos deportivos del club de baloncesto que lleva su nombre y a las actividades de su obra social, es conocido por el público en general y, en todo caso, por el público relacionado con el sector bancario, donde UNICAJA es una entidad importante.

A estos efectos, la lectura del art. 2 del Reglamento pone de relieve que los derechos previos relevantes en este contexto son: “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”.

Pues bien, es incuestionable que la entidad actora, en cuanto titular de las marcas registradas antes relacionadas, ostenta los necesarios Derechos Previos en relación al nombre de dominio que motiva este procedimiento, pues se trata –como expresa el ya citado art. 2 del Reglamento- de “*marcas registradas ... protegidas en España*”.

5.- La siguiente cuestión a constatar es si el nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, “unicajasur.es”, es idéntico o similar hasta el punto de originar confusión con otro término sobre el que la demandante ostenta los derechos previos antes mencionados, esto es, con la denominación “unicaja”, presente en las referidas marcas.

A juicio de este Experto, la respuesta ha de ser afirmativa. La diferencia entre el nombre de dominio debatido y los aludidos signos distintivos objeto de derechos previos radica, de un lado, en el sufijo “es” y, de otro, en la desinencia “sur” que en el nombre de dominio reclamado acompaña al término “unicaja”. Respecto al primero, esto es, al sufijo “es”, es claro que el mismo no puede ser tenido en cuenta a efectos de la consiguiente comparación, ya que el nombre de dominio de primer nivel, esto es, el “.es”, constituye una exigencia técnica legalmente impuesta y común a los nombres de dominio “.es”. Así lo han señalado numerosas resoluciones sobre nombres de dominio, emanadas tanto en el contexto OMPI (entre otras, las Decisiones D2001-0173 –“*Banco Rio de la Plata S.A v. A.R*”-, D2002-0908 –“*Pans & Compañía Internacional S.L., Pansfood S.A. v. E.B.G.C S.L.*- y D2005-1139 –“*The Coca Cola Company v. Nelitalia S.L.*-), como en el marco de la resolución de conflictos sobre nombres de dominio bajo código de país “.es” y es de reseñar que esta misma es la conclusión presente, entre otras, en las resoluciones dictadas por expertos designados por AUTOCONTROL de fecha 30 de diciembre de 2008 (“*LYCOS EUROPE N.V. c. D.L.K.*” –caso “xxxxx1.es”-, experto D. A.T.P), 13 de febrero de 2009 (“*CEDERROTH IBÉRICA, S.A.U.*” c. D. J. V. F. –xxxxxx2.es-, experto D. A.B) y 29 de mayo de 2009 (“*VIAJES MARSANS, S.A. c. S. B.*” –“xxxxxx3.es”-, experto D. R.I.O).

La otra diferencia entre el nombre de dominio reclamado y las marcas que constituyen los derechos previos invocados por la demandante consiste en la presencia en aquél, junto al término “unicaja”, de la desinencia “sur”, ausente de las marcas invocadas de la actora. Es un lugar común en la doctrina (por todos, F.N, *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Madrid, 2001, pp. 226 y ss.) y jurisprudencia española (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1973, 11 de octubre de 1980 y 12 de diciembre de 1996, entre otras muchas) en materia de signos distintivos afirmar que, a la hora de llevar a cabo la comparación entre los signos enfrentados, ésta ha de efectuarse entre los términos que poseen fuerza diferenciadora, prescindiendo de los elementos genéricos o descriptivos. En este sentido, es obvio que la fuerza diferenciadora reside en el término “unicaja”, no en la desinencia “sur”, que no aporta distintividad alguna, por lo que no debe ser tomada en cuenta en la comparación, que queda en tal caso reducida a la voz “unicaja”, presente tanto en las marcas de la demandante, como en el nombre de dominio reclamado. En sentido similar se han manifestado, asimismo, entre otras las resoluciones dictadas sobre nombres de dominio “.es” dictadas por expertos designados por Autocontrol de 29 de agosto de 2008 (*CEDERROTH IBERICA, S.A.U. c. J.V.C. –“xxxxx4.es”-*, experto D.C.G.P) y de 13 de febrero de 2009 (*CEDERROTH IBERICA, S.A.U. c. D.J.V.C. –“xxxxxx2.es”-*, experto D.A.B.R-C

A estos efectos, no puede ser tomada en consideración la alegación formulada por el demandado, relativa a que en su mente, al solicitar el nombre de dominio, nunca estuvo presente la voz “unicaja”, sino en todo caso “cajasur”. No pretende este Experto entrar en el proceso mental que llevó a cabo el demandado en su solicitud del nombre de dominio, sino solamente ha de resaltar (sin perjuicio de otras posibles descomposiciones de la voz “unicajasur”) el dato objetivo de que éste contiene, unidos, los términos “unicaja” y “sur” y que, dado el carácter descriptivo de éste último (mera referencia geográfica) carece de fuerza distintiva y no puede ser tenido en cuenta a la hora de la confrontación de signos. La consecuencia es que el elemento a considerar, el término “unicaja”, se hace presente en el nombre de dominio registrado por el demandado y en las marcas propiedad de la demandante, sin que sea óbice para ello el carácter mixto de algunas de ellas, pues, como ya expuso en su momento la Decisión OMPI D2000-0699 (*Park Place Entertainment Corp. v. M.G*), en materia de nombres de dominio ha de limitarse la comparación al elemento denominativo, prescindiendo del elemento gráfico que pueda acompañar a la marca.

La identidad, por tanto, más que similitud, es absoluta y, en consecuencia, se hace inequívocamente presente el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y el término sobre el que recaen los derechos previos de la demandante.

6.- Para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es preciso, además de la concurrencia de los requisitos examinados en los dos apartados anteriores, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

A estos efectos, ha de hacerse constar que, al contestar a la demanda, D. P. P. V. L. no ha acreditado la posesión de derechos o intereses legítimos que, eventualmente, pudieran justificar el registro del nombre de dominio controvertido. Su argumentación se limita a rechazar que el nombre de dominio reclamado tenga algo que ver con UNICAJA, si bien reconoce que su pensamiento estaba en “algo que sonara a Una Caja del Sur”. Al margen de los procesos mentales del demandado al elegir el nombre de dominio en cuestión, es evidente, en primer lugar, que no podía desconocer que la voz “unicaja” hace referencia a una conocida entidad financiera, cuya marca goza del carácter de renombrada, lo que supone, conforme al art. 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, una protección reforzada, que se extiende a “cualquier género de productos, servicios o actividades”; en segundo lugar, que ningún interés o derecho acredita respecto a la expresión “unicajasur”; y, en tercer lugar, que la libertad en la creación de nombres de dominio se encuentra limitada por la preexistencia de legítimos derechos de terceros, como es en el presente caso los derechos de la demandante, UNICAJA, sobre dicho término que goza de la protección que le otorga el registro de marcas y, en este sentido, no puede desconocerse que la libertad de imitación que reconoce el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal encuentra, entre otros, el límite de la existencia de derechos de exclusiva reconocidos por la Ley.

Es, pues, evidente que está en manos del demandado acreditar el derecho o interés legítimo que en su caso le pueda asistir sobre el nombre de dominio reclamado, lo que no ha logrado hacer, por lo que concurre el tercer requisito exigido para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo.

7.- El último de los requisitos exigidos para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe, señalando con carácter ejemplificativo el artículo 2 del Reglamento que existe mala fe en el registro o uso del nombre de dominio, cuando: *1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de*

vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o 2) El Demandado haya registrado el nombre de dominio 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 esa índole; o 3) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo 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 5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante

En el presente supuesto ha quedado acreditado, mediante las manifestaciones efectuadas por el demandado en su escrito de contestación y por la constatación directa de este experto, i) que a través del nombre de dominio registrado por D. P. P. V. L. no se realiza ninguna actividad comercial, apareciendo al teclear el mismo una página genérica con publicidad de otros sitios de Internet; ii) que el nombre de dominio “unicajasur.es” se encuentra inscrito en la web www.sedo.com, con la finalidad de venderlo o –utilizando palabras del propio escrito de contestación a la demanda- “a la espera bien de ofertas económicas, bien de desarrollar alguna web basada en él”.

En este sentido, es doctrina reiterada, tanto en las resoluciones dictadas en el ámbito OMPI (asi, D2000-0239, *J. G.C, S.A. c. M.J.C.F*) o en las pronunciadas por expertos designados por Autocontrol en el ámbito de las contiendas sobre nombres de dominio “.es” (Resolución de 9 de febrero de 2009 “*ACRONIS INC. vs. INTERBEL*”, Experto D.C.F.N) que “la falta de utilización de un nombre de dominio puede ser considerada como un uso obstaculizante”, toda vez que el registro realizado por el demandado y la mera tenencia pasiva del nombre de dominio constituye una obstrucción de la actuación competitiva de la demandante, que se ve impedida en la utilización del nombre de dominio en cuestión respecto del que ostenta los derechos previos que le confieren las marcas registradas a su favor. Resulta evidente que la situación presente en la reclamación planteada encuentra fácil encaje en el número 3 de las “pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe” que acoge el art. 2 del Reglamento.

Por otra parte, no cabe desconocer el renombre (o cuando menos, notoriedad) que posee la marca UNICAJA. Tal circunstancia no podía pasar

desapercibida, ni ser desconocida al demandado, lo que permite afirmar que el registro del nombre de dominio reclamado lo realizó con plena conciencia de la inmediata y directa evocación de la entidad actora que el mismo suscitaba y de los derechos de ésta. Si a ello se añade la no utilización del nombre de dominio y su disposición a transmitir a tercero el referido nombre de dominio (inscrito a tal efecto en la página de la web SEDO), aparece reforzado el proceder de mala fe en que ha incurrido el demandado en el registro o uso del nombre de dominio, cumpliéndose el pertinente requisito para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Por lo expuesto, **RESUELVO**

1º.- Estimar la demanda presentada por “MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA)” contra D. P. P. V. L. en relación con el nombre de dominio “unicajasur.es”.

2º.- Transferir a “MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA)” el nombre de dominio “unicajasur.es”.

Fdo.: E.G.C