

DECISIÓN DEL EXPERTO

Monte de Piedad y Caja De Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol) V. F. M., Natural Pixel S.C.
CASO NO. DES2010-0043

1. Las Partes

La Demandante es Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol) con domicilio en Sevilla, España.

El Demandado es F. M., Natural Pixel S.C., con domicilio en Sevilla, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <torrecajasol.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 29 de julio de 2010. El 29 de julio de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 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 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 5 de agosto de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de agosto de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de agosto de 2010.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 6 de septiembre 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una entidad privada de crédito de naturaleza fundacional y carácter social, sin ánimo de lucro.

El nombre de dominio objeto de la disputa es <torrecajasol.es>. En su escrito de demanda el Demandante apoya sus pretensiones afirmando su titularidad sobre un conjunto de marcas a las que califica como registradas, no siendo correcta tal aseveración, en tanto que la mayoría de éstas son todavía meras solicitudes, inscritas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) pero no concedidas ni, consecuentemente, en vigor. Estas solicitudes de marca indicadas a continuación se hallan incursas en procedimientos administrativos de oposición, en procedimientos sobre los cuales el Demandante no aporta información explicativa. Las marcas afectadas son las siguientes:

- Solicitud de marca comunitaria figurativa con número de expediente 6606503, conteniendo las palabras TORRE CAJASOL, fue presentada ante la OAMI el 24 de enero de 2008 y se halla incursa un procedimiento administrativo de oposición.
- Solicitud de marca comunitaria denominativa con número de expediente 6474291, TORRE CAJASOL, fue presentada ante la OAMI el 29 de noviembre de 2007 y se halla incursa en un procedimiento administrativo de oposición.
- Solicitudes de marcas figurativas con números de expediente 5855341, 8832371 y 8915928, conteniendo el vocablo CAJASOL fueron presentadas ante la OAMI el 24 de abril de 2007, el 25 de enero y el 26 de febrero de 2010, respectivamente, y las tres se hallan incursas en un procedimiento administrativo de oposición.
- Solicitud de marca comunitaria denominativa con número de expediente 6107015, CAJASOL, fue presentada ante la OAMI el 17 de julio de 2007 y se halla incursa en un procedimiento administrativo de oposición.
- Solicitud de marca española mixta con número de expediente 2873282, GRUPO CAJASOL, fue presentada ante la OEPM el 24 de abril de 2009 y se halla incursa en un procedimiento administrativo de oposición.
- Solicitudes de marcas españolas mixtas con números de expediente 2888373 y 2889929, CAJASOL, fueron presentadas ante la OEPM los días 7 y 27 de agosto de 2009, respectivamente, se hallan incursas en un procedimiento administrativo de oposición.
- Solicitud de marca comunitaria denominativa con número de expediente 1845536, CAJASOL, fue presentada ante la OAMI el 8 de septiembre de 2000 y fue retirada. Sin embargo, esta solicitud de marca comunitaria no fue presentada por el Demandante, sino por la entidad Caja Rural de Málaga, Sociedad Cooperativa de Crédito.

Además de las que cita en el cuerpo de su escrito y en las que fundamenta su pretendido derecho, el Demandante aporta como anexo un listado de marcas y nombres comerciales registrados según dice ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sobre cuya situación registral no informa. Este Experto ha podido averiguar que sólo la marca nº 2744600, CAJASOL VIAJES, fue registrada con efectos desde el 16 de febrero de 2007, es decir, con eficacia anterior a la fecha de registro del dominio controvertido <torrecajasol.es>, para las clases 39 y 41. El Experto también ha podido comprobar que el Demandante aporta un nombre comercial registrado ante la OEPM con número de expediente 267227, CAJASOL, con eficacia desde el 16 de julio de 2006. El resto de marcas registradas denominativas y mixtas contenidas en el listado aportado por el Demandante son marcas que contienen el vocablo "cajasol" asociado a otras palabras, siendo todas ellas marcas registradas con efectos posteriores al registro del nombre de dominio controvertido, en situación provisional o en situación litigiosa.

Al margen de otras inexactitudes y omisiones, en lo que respecta a la titularidad de las marcas, debe

ponerse de relieve que el Demandante no ha aportado información alguna sobre los conflictos administrativos entorno a los procesos de solicitud de las marcas TORRE CAJASOL, CAJASOL y GRUPO CAJASOL, así como sobre determinados conflictos judiciales que aparecen inscritos como anotaciones preventivas en los correspondientes registros citados sin que este Experto pueda conocer su alcance.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega que el nombre de dominio controvertido es idéntico a sus marcas registradas y afirma ser titular de derechos exclusivos sobre los signos CAJASOL y TORRE CAJASOL. El Demandante justifica su titularidad sobre los citados signos distintivos con la aportación de una relación de marcas, a las que califica como marcas registradas.

El Demandante alega que bajo la denominación comercial CAJASOL desarrolla su actividad como entidad privada de crédito de naturaleza fundacional y de carácter social, orientando su actividad a la consecución de fines de interés público. Manifiesta el Demandante ser "Cajasol" el nombre de la nueva entidad creada el 18 de mayo de 2007 resultado de la fusión de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla y Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez, dos cajas de gran arraigo en la comunidad autónoma española de Andalucía.

El Demandante alega que la Torre Cajasol es un edificio propiedad de Cajasol construido en Sevilla, cuya construcción fue iniciada el 16 de julio de 2007 (tres días antes de la fecha del registro del nombre de dominio en disputa), y que el proyecto de la construcción de la torre, desde que se divulgó, es conocido y objeto de opiniones de todos los sevillanos (aporta una fotografía de la torre).

Afirma el Demandante la ausencia de razón social y marcas registradas a nombre de dominio del Demandado que justifiquen su solicitud del nombre de dominio en disputa y afirma también no haber autorizado ni licenciado al Demandado para usar la que califica como su marca, ni para registrar el nombre de dominio coincidente con las que califica como marcas del Demandante. Manifiesta el Demandante que el Demandado conoce la notoriedad del edificio Torre Cajasol y también haber advertido a éste de la existencia de los que a juicio del Demandante son derechos exclusivos que le pertenecen.

El Demandante afirma la ausencia de interés legítimo del Demandado sobre el dominio controvertido, y considera que el Demandado quiere usar una marca ajena en beneficio propio. Considera el Demandante que el Demandado carece de derechos sobre el signo distintivo TORRE CAJASOL, y de vinculación con el edificio, afirmando asimismo el Demandante la vulneración por parte del Demandado de los derechos de aquél. Manifiesta el Demandante que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa para aprovecharse del nombre del citado edificio, notorio en la ciudad de Sevilla, con el fin de obtener un beneficio económico. Afirma también el Demandante haber contactado con el Demandado para obtener el nombre de dominio en disputa de forma amistosa y haber obtenido como respuesta que el Demandado no transferiría el nombre de dominio de forma gratuita, sino por cantidades muy superiores a la que el Demandante considera razonables. El Demandante afirma la posibilidad de la falta de renombre de la empresa del Demandado y su eventual necesidad de usar el nombre del edificio como reclamo publicitario.

Finalmente, el Demandante afirma que la aparición de su nombre en negocios de terceros provoca confusión al inducir a que la gente considere que el Demandado ostentara acuerdos con el propietario del edificio. El Demandante afirma la mala fe del Demandado al encajar su conducta en varias de las calificadas como de "mala fe", y por aprovecharse ilícitamente del Demandante a través del registro y uso del nombre de dominio en disputa, encajando la conducta del Demandado en los requerimientos exigidos por el tercer requisito del Reglamento.

B. Demandado

El Demandado alega que la Torre Cajasol no existe y que se trata de un proyecto polémico aún no construido del que sólo existe un solar sin edificar. El Demandado alega que el Demandante aporta con su Demanda una fotografía de un montaje virtual de la torre aún sin construir y aporta el Demandado con su escrito de contestación una fotografía obtenida de una noticia publicada el 21 de julio de 2010, donde se observa un solar por edificar con referencia a la Torre Cajasol. El Demandado afirma que el Demandante realiza afirmaciones en la Demanda carentes de veracidad.

Afirma el Demandado que el nombre "Torre Cajasol" con el que el Demandante denomina al edificio es un nombre popular no oficial, y afirma que a dicho edificio también se le denomina "Torre Pelli", en alusión al arquitecto César Pelli, autor del proyecto.

El Demandado afirma que en la fecha de su registro del nombre de dominio controvertido, el Demandante carecía de derechos previos al no haber registrado la marca "Torre Cajasol" hasta el mes de noviembre de 2007, cuatro meses después de que el Demandado hubiese registrado el nombre de dominio en disputa. El Demandado descalifica el argumento esgrimido por el Demandante de que el término "cajasol", presuntamente registrado por el Demandante ante las oficinas de marcas española y comunitaria, sea suficiente para impedir el uso del término.

Alega el Demandado que el Demandante procede al registro de la marca comunitaria TORRE CAJASOL con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa y también alega que ninguno de los registros del Demandante, aun conteniendo el vocablo "cajasol" es coincidente con el nombre de dominio en disputa, "Torre Cajasol".

El Demandado alega la existencia de su legítimo interés en el nombre de dominio controvertido <torrecajasol.es> al poseer un proyecto para la creación de un directorio para que las empresas instaladas en la torre de oficinas y locales comerciales adyacentes se puedan publicitar gratuitamente en su portal, incluyendo a la propia entidad Demandante. El Demandado afirma que el desarrollo de su proyecto de prestación de servicios a través del portal web que alberga el nombre de dominio controvertido, está avanzado y afirma también el Demandado no haber sido requerido por el Demandante durante tres años desde la fecha del registro del nombre de dominio, sino sólo pocos meses antes de la interposición de la Demanda.

El Demandado afirma la ausencia de mala fe alegando, como prueba de buena fe, su inversión en tiempo y dinero, destinados al desarrollo de su proyecto para la prestación de servicios a empresas adquirentes o arrendatarias de oficinas o locales en el complejo empresarial que albergará la torre en construcción.

Afirma el Demandado que la negociación para una eventual venta del nombre de dominio en disputa ha sido iniciativa del Demandante y no del Demandado. El Demandado afirma no ser competidor del Demandante al dedicarse el primero a la gestión de páginas web y directorios de empresas, siendo ajeno al negocio del Demandante, los servicios financieros. El Demandado considera que por lo tanto no está en disposición de perjudicar al Demandante y como prueba de sus argumentos aporta el Demandado copia del aviso anunciado en su sitio web sito en el nombre de dominio controvertido, donde se indica "Web no oficial de complejo empresarial Torre Cajasol (En construcción)".

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir 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 alega poseer 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 es utilizado de mala fe.

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

En primer lugar, el examen de la concurrencia del primero de los requisitos para la estimación de la Demanda implica analizar la situación de los derechos previos aportados por el Demandante, no exenta de opacidad y complejidad a causa de la falta de rigor en la exposición de los hechos y de la utilización de informaciones inexactas y sesgadas que no han hecho si no complicar este debate.

De entre todos los signos distintivos, aportados por el Demandante en o con la demanda, consistentes en, o conteniendo, los vocablos “cajasol” y “torre cajasol”, sólo hay dos que puedan considerarse registrados y anteriores al nombre de dominio debatido, siendo los restantes signos posteriores, o solicitudes de marca incursas en procedimientos administrativos de oposición ante la OAMI y ante la OEPM (además de con anotaciones preventivas de demandas judiciales) y carentes por tanto de los derechos exclusivos que la legislación europea y española conceden a las marcas registradas. Si bien las citadas legislaciones retrotraen los efectos del registro de las marcas al momento de la publicación de las solicitudes, dicho efecto no se constituye sino cuando las oficinas de marcas, ya sea la OAMI o bien la OEPM, efectivamente conceden el registro de la marca.

El Demandante aporta una gran cantidad de marcas denominativas consistentes en el vocablo “cajasol”, y otras tantas marcas mixtas que contienen el vocablo “cajasol”. De esta relación de marcas del Demandante salvo error u omisión sólo el nombre comercial CAJASOL, con número de expediente 267227 y la marca española denominativa con número de expediente 2744600, CAJASOL VIAJES, fueron registrados ante la OEPM con anterioridad a la fecha de registro del dominio controvertido y se hallan concedidas y en vigor (aunque con múltiples incidencias y varias anotaciones preventivas de demandas judiciales).

Así pues, y a pesar de la falta de actividad del Demandante en relación con esta marca, pues no la cita como fundamento de sus pretensiones, a falta de otros derechos previos examinaré si la marca española denominativa, propiedad del Demandante, con número de expediente 2744600, CAJASOL VIAJES, podría fundamentar la existencia de derechos previos del Demandante sobre el nombre de dominio controvertido. En relación con esta marca, y a falta de información aportada por el Demandante, este Experto ha comprobado en la base de datos de la OEPM que dicha marca fue registrada en fecha 27 de noviembre de 2007, siendo publicada la concesión el 1 de enero de 2008. La publicación de la solicitud de esta marca tuvo lugar el 16 de febrero de 2007 y ésta es la fecha a partir de cuándo la marca produce efectos, conforme a la legislación marcaria española, por lo tanto es anterior al nombre de dominio en disputa.

En las mismas bases de datos el Experto ha podido comprobar que sobre el número de expediente 2744600, CAJASOL VIAJES, obra una anotación preventiva de demanda cuya situación procesal se desconoce. Y aun obviando este apunte, la falta de identidad entre las denominaciones confrontadas, hace que sea necesario acudir al criterio de la similitud, lo que hace necesario comparar ambas denominaciones. Si las comparamos tal como son, la similitud es obvia, aunque no tanto la posibilidad de que tal similitud llegue a confundir. Pero como tal posibilidad de confusión se proyecta sobre la voz “cajasol”, que es precisamente objeto de multitud de solicitudes de marcas del Demandante, inmersas en procesos de oposición o recursos en vía administrativa, y además parece que también pesan sobre la mayoría de estas marcas procesos judiciales en vía civil y/o penal, este Experto entiende que el debate excede el cometido del Reglamento, pues centrar el examen en la voz “cajasol” supondría dar valor a una denominación que está en litigio en multitud de marcas del mismo titular.

Por último, sólo queda examinar el nombre comercial CAJASOL, con número de registro 267227, que figura en el listado que aporta el Demandante con su demanda mediante anexo, y sobre el que nada alega el Demandante. Conforme al sexto párrafo, apartado 1) del artículo 2 del Reglamento, se acepta al nombre comercial como base de un derecho previo. Pero lógicamente el nombre comercial debe ser del

Demandante, resultando que el Experto ha podido comprobar en las bases de datos de la OEPM que dicho nombre comercial todavía es titularidad de la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, y que por las razones que sean y que el Demandante ha omitido en su escrito de demanda, la transferencia a favor del Demandante fue denegada, habiéndose publicado en el BOPI con el número 2007.03031 el 7 de abril de 2008. Este hecho, al margen de las anotaciones preventivas de demanda que sobre el nombre comercial puedan haber y sobre los que el Demandante tampoco se ha pronunciado, hace que su demanda sea inviable.

B. Derechos o intereses legítimos

Este Experto tiene pocas dudas sobre la falta de interés legítimo del Demandado en relación con el uso que pretende darle a la conflictiva denominación del edificio del Demandante. Probablemente en otra sede, la utilización de la notoriedad de dicha denominación o el apoyo en el nombre comercial registrado con el número 267227 sean base suficiente para que prosperen sus pretensiones, pero ni este Proveedor ni este procedimiento pueden constituirse en Tribunal de marcas, pues el propósito de este procedimiento extrajudicial es el de prevenir el registro abusivo de derechos previos como nombres de dominio para evitar la extorsión con base en dichos registros, nada más y nada menos.

Y puesto que el Reglamento requiere que el Demandante pruebe todos los requisitos contenidos en la misma, como que el Demandante no ha probado la concurrencia del primero de los elementos, el Experto considera innecesario proceder con el análisis relativo a la concurrencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado.

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

Considerando que el Demandante no ha probado el primero de los requisitos, el Experto de la misma manera, considera innecesario proceder con el análisis relativo a la concurrencia del registro o uso de mala fe por parte del Demandado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 15 de septiembre de 2010