

En Madrid, a 24 de abril de 2008, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. frente a la entidad Daejon Chungju Seoul Limited, en relación con el nombre de dominio bbvablue.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- La mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a la entidad Daejon Chungju Seoul Limited en relación con el nombre de dominio bbvablue.es.

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega que el Banco Bilbao Vizcaya es un grupo global de servicios financieros que ofrece una completa gama de productos y servicios a sus clientes, ostentando una posición de liderazgo en el mercado español y una fuerte presencia internacional en 32 países.

3.- Sostiene también la demandante que es titular de un elevado número de marcas nacionales, comunitarias e internacionales, registradas para distintas clases del nomenclátor internacional, que protegen la denominación bbva. La demandante aporta certificados acreditativos de la existencia y vigencia de dichas marcas. Por otra parte, alega la demandante que también es titular de varias marcas comunitarias y nacionales – registradas asimismo para diversas clases del nomenclátor internacional-

que se integran por la denominación “blue”, extremo que también acredita mediante la presentación de los oportunos certificados.

4.- Entiende la demandante que existe un elevado grado de similitud, rayana en la identidad, entre las marcas de la entidad demandante y el nombre de dominio bbvablue.es, similitud que es susceptible de generar un riesgo de confusión entre las marcas y el nombre de dominio.

5.- Por otra parte, considera la demandante que no existe un derecho o interés legítimo por parte del demandado respecto del nombre de dominio bbvablue.es. A este respecto, afirma que el demandado ni es conocido en el mercado bajo el nombre bbva, ni es titular de marca alguna registrada bajo tal denominación, ni ha sido autorizado o licenciado en el uso o explotación de dicha marca por parte del demandante. Refuerza también la demandante la ausencia de un derecho o interés legítimo por parte del demandado –en relación con el nombre de dominio objeto de demanda- en el hecho de que en la actualidad no exista ninguna página web asociada a dicho nombre de dominio.

6.- Por último, alega la demandante que el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado y se utiliza de mala fe, alegación ésta que apoya en los siguientes argumentos: a) Puesto que la demandante es líder en España en servicios financieros, y el término bbvablue se compone de la unión de los términos bbva y blue, se excluye la casualidad en la elección del término por el demandado, y se puede concluir que el demandado conocía que con el registro del dominio estaba obstaculizando la posición de un tercero; b) Puesto que bbva es una marca implantada en el mercado español, con amplia difusión en el sector financiero, el registro del nombre de dominio bbvablue.es constituye un intento de especular con él, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del demandante o de perturbar de alguna manera su actividad comercial; c) El demandado carece de derechos anteriores legítimos

respecto a ese nombre de dominio, por lo que se entiende que lo ha registrado de mala fe, y el hecho de haber registrado el dominio sin autorización del titular de las marcas bbva es un acto de mala fe; d) El hecho de mantener inactiva una página web constituye una circunstancia de la que es posible deducir que, o bien el registro, o bien el uso actual del nombre de dominio se está efectuando de mala fe.

7.- En consecuencia, la demandante finaliza su escrito solicitando que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio bbvablue.es sea transferido al demandante.

8.- Trasladada la demanda a la entidad demandada por los cauces previstos en las Normas de procedimiento de Autocontrol para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, la demandada no ha presentado escrito de contestación.

9.- De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de las Normas de procedimiento, el Director General de Autocontrol nombró a quien suscribe, Anxo Tato Plaza, Catedrático de Derecho Mercantil, experto para la resolución de la demanda presentada por la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. frente a la entidad Daejon Chungju Seoul Limited, en relación con el nombre de dominio bbva.es.

10.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las Normas de procedimiento de Autocontrol para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, así como el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán 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 puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”. Por otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, 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”.

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “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”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) 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; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

En el caso que nos ocupa, la mercantil demandante ha acreditado de manera suficiente la titularidad de múltiples marcas nacionales, comunitarias e internacionales que se integran por la denominación BBVA. Estas marcas, además, pueden ser calificadas como renombradas, dado su alto nivel de conocimiento en el mercado español y su elevado nivel de prestigio. Por otra parte, también ha acreditado suficientemente la demandante la titularidad de varias marcas integradas por la denominación “blue”.

Así las cosas, es obligado concluir que la demandada ha compuesto el nombre de dominio bbvablue.es a través de la unión de los vocablos BBVA y blue, vocablos sobre los que, conforme a lo expuesto, la demandante ostenta derechos previos.

Por otra parte, es obvio que la coincidencia e identidad entre el nombre de dominio objeto de la presente controversia y los vocablos sobre los que ostenta derechos previos la demandante es apta para generar un riesgo de confusión en el mercado, en especial en relación con su marca renombrada BBVA. En efecto, constituye una regla comúnmente aceptada por la doctrina [FERNÁNDEZ NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, 1984, págs. 203 y sigs.] y por la jurisprudencia aquélla según la cual puede generarse un riesgo de confusión entre dos signos denominativos si ambos coinciden en su elemento dominante. Y, en el caso que nos ocupa, los términos enfrentados son idénticos en el núcleo central y dominante que les dota de mayor fuerza distintiva: el término BBVA. La calificación de este término como elemento dominante de los signos en conflicto es clara si se tienen presentes, tanto su especial fuerza distintiva (al tratarse de un término de fantasía que no evoca ningún significado concreto), como su ubicación en primer lugar en el nombre de dominio objeto de controversia y el carácter renombrado de la marca BBVA, que provoca que ésta sea ampliamente conocida en el mercado español e inmediatamente asociada por un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz a un concreto origen empresarial: la entidad demandante. Por otro lado, es evidente que la utilización en el nombre de dominio del vocablo blue contribuye a reforzar aún más el ya elevado riesgo de confusión que genera

la utilización del mismo elemento central o dominante (BBVA), puesto que, como se ha expuesto, dicho vocablo integra asimismo marcas registradas de las que también es titular la demandante.

5.- Conforme a lo expuesto, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de un derecho previo o interés legítimo por parte del titular del nombre de dominio. Presupuesto que, entiendo, debe entenderse cumplido también en el caso que nos ocupa. En efecto, la ausencia de cualquier contestación a la demanda por la parte demandada significa que ésta no ha alegado (y por tanto, tampoco ha acreditado) la existencia de ningún derecho previo del que fuese titular y que amparase la denominación bbvablue. Por otro lado, el carácter renombrado de la marca BBVA (y el hecho acreditado de encontrarse ésta registrada en España para la totalidad de las clases del nomenclátor internacional) provoca que resulte improbable que el demandado haya obtenido el registro de aquel término como marca o nombre comercial.

En estas circunstancias, la ausencia de interés legítimo resulta manifiesta, tanto por la ausencia de cualquier derecho previo que amparase la denominación, como por el uso que hasta la fecha se ha hecho de aquel nombre de dominio. En efecto, sin necesidad de debatir ahora sobre el concepto de interés legítimo que incorpora el Reglamento, y ciñéndonos al caso que nos ocupa, ha resultado acreditado que el nombre de dominio bbvablue en ningún momento ha sido utilizado para distinguir una página web específica.

6.- Para calificar el registro de un nombre de dominio como abusivo o especulativo, en fin, debe concurrir un tercer presupuesto. En efecto, este tercer presupuesto exige el registro o la utilización de mala fe del nombre de dominio objeto de controversia. Y el propio Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código

de país correspondiente a España tipifica los supuestos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o utilización del nombre de dominio. Estos supuestos son los siguientes: a) Cuando 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; b) Cuando 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; c) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; 4) Cuando 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; y 5) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, entiendo que, en el caso que nos ocupa, concurren circunstancias suficientes que permiten afirmar que el registro del nombre de dominio bbvablue se ha producido de mala fe. Así debe tenerse presente, en primer lugar, el carácter renombrado de la marca BBVA en el mercado español, que resulta ampliamente conocida y goza de un elevado nivel de prestigio, circunstancias que –unidas al hecho de que se trata de un término de fantasía- excluyen la casualidad en la elección del correspondiente nombre de dominio por parte de la demandada y, por el contrario, obligan a concluir que su elección fue deliberada. Esta conclusión, por otra parte, se ve claramente reforzada si se tiene presente que, en el caso que nos ocupa, la demandada ha compuesto su nombre de dominio a través de la unión de

los vocablos BBVA y blue, siendo este último un vocablo que también integra marcas registradas de las que es titular la demandante. Y si ya cabe excluir la casualidad en la elección de un dominio cuando el elemento dominante de éste coincide con una marca de alto renombre, aquella posibilidad debe quedar completamente descartada cuando a esta marca de renombre se le ha unido –para formar el nombre de dominio- otro vocablo idéntico a una segunda marca de la que también es titular la misma persona. Estas circunstancias, unidas a la falta de uso del nombre de dominio objeto de controversia por parte de su titular, obligan a concluir que aquel nombre de dominio se ha registrado con el propósito de perturbar la actividad del titular de las marcas BBVA y Blue. Se ha registrado, por consiguiente, de mala fe.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda presentada por la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. frente a la entidad Daejon Chungju Seoul Limited, en relación con el nombre de dominio bbvablue.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio bbvablue.es a la demandante, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.