



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. A.E.O.**

**Caso No. DES2007-0025**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Caja de Ahorros Municipal de Burgos, de Burgos, España, representada por D.Y., España.

La Demandada es A.E.O., de XXXX, XXXXX, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cajaburgos.com.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 18 de octubre de 2007. El 22 de octubre de 2007, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 23 de octubre 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 de los contactos 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 30 de octubre de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de noviembre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de noviembre de 2007.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo

Administrativo de Expertos el día 28 de noviembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

El Demandante de numerosos derechos previos pero basta destacar la Marca nacional M1042490 CAJA BURGOS.

El nombre de dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 11 de noviembre de 2005.

Al momento de la presentación de la demanda el nombre de dominio no se encontraba vinculado a página web alguna.

#### **5. Cuestiones Procesales**

El Experto, haciendo uso de las facultades generales que le reconoce el artículo 18 del Reglamento, quiere dejar constancia de la aceptación de las alegaciones presentadas por el Demandado con un día de retraso, es decir, remitidas el día 20 de noviembre de 2007, por vía de correo electrónico al Centro y, sin que posteriormente se enviaran en papel. La razón que nos lleva a esta admisión es que no se ha producido retraso alguno digno de mención en el procedimiento, por lo que no cabe advertir intención de demorar la resolución del mismo.

En cambio, en relación al escrito suplementario de alegaciones presentado por la parte Demandante, una vez se encontraba el expediente en fase de decisión, entiende este Experto que no debe aceptarse, básicamente por tratarse de precisiones sobre los mismos hechos expuestos en su escrito de Demanda, de manera que lo que se pretende es reiterar o ampliar sus fundamentos legales, a la vista del escrito de contestación del Demandado. La aceptación de este escrito abocaría necesariamente, en aras a otorgar igualdad de trato a ambas partes, a dar traslado para su contestación al Demandado. Sin embargo, ni por el contenido de las alegaciones, ni por la propia naturaleza de este expediente, debe procederse a la prolongar el mismo. No obstante cuanto antecede, si debe admitirse, como un hecho nuevo, el correo electrónico remitido por el Demandado al Demandante con fecha de 15 de noviembre de 2007 en el que realiza una oferta de venta para transmisión del dominio por un valor de cien euros.

#### **6. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

Declara ostentar una serie de derechos previos similares al nombre de dominio objeto de la controversia que gozan de notoriedad y reconocimiento en el sector, siendo idénticos en algunos casos como la marca de su propiedad, CAJA BURGOS o, confusamente similar a otras marcas como CAJA DE BURGOS, además de que la propia denominación social de la demandante se constituye igualmente en derecho previo al ser

“Caja de Ahorros Municipal de Burgos”.

Además, sostiene que dicha denominación es ampliamente conocida en el mundo financiero y el ámbito de actuación, la provincia de Burgos. Por ello, por la notoriedad de la marca CAJA DE BURGOS, afirma que el nombre de dominio <cajaburgos.com.es> resulta claramente confundible para los consumidores.

Considera, por lo demás, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en base a lo siguiente: a) Falta de actividad del Demandado relacionada con una Caja de Ahorros b) falta de autorización al Demandado para el registro de marcas o nombres de dominio c) ausencia de derechos de propiedad industrial sobre la marca CAJA BURGOS.

Considera, finalmente, que habida cuenta de la notoriedad de la marca titularidad del Demandante, así como de la falta de uso que del nombre de dominio se está efectuando al no vincularlo con una página web, el Demandante registró y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

## **B. Demandado**

Alega el Demandado que no pueden ser tenidos en consideración aquellos dominios adquiridos con posterioridad al 15 de noviembre de 2005 por ser ésta la fecha de adquisición del dominio por el propio Demandado.

Por lo que se refiere a la falta de interés legítimo considera que la marca CAJA BURGOS no tiene notoriedad real, por no ser utilizada coloquialmente a pesar de reconocer la notoriedad provincial y nacional de CAJA DE BURGOS.

Finalmente, declara el Demandado que el nombre de dominio fue adquirido con la finalidad de crear un directorio de “Cajas, Bancos y Entidades Financieras en la provincia de Burgos” mas que la idea no fraguó y los ingresos fueron inferiores a los esperados, por lo que se adoptó cesar la actividad de la página. Asimismo, reitera su opinión de falta de notoriedad o peso comercial de la expresión “Caja Burgos” aunque reconoce el alcance de “Caja de Burgos”.

## **7. Debate y conclusiones**

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio Reglamento y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Asimismo, se tendrá en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genéricos del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, en tanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre

el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

El Demandado ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos, así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación. De la misma, cabe reconocer identidad en la marca CAJA BURGOS con el nombre de dominio en disputa, además de existir similitud en el resto de los derechos previos de los que es legítimos titular el Demandante que pueden abocar a confusión.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

El Demandado fundamenta su derecho a ser reconocido como titular del nombre de dominio en la falta de notoriedad de la marca CAJA BURGOS, a pesar de reconocer la notoriedad provincial y nacional de CAJA DE BURGOS.

Sin embargo, esta argumentación no es suficiente para rebatir los fundamentos que el Demandante aporta en su escrito de demanda, y a los cuales nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias, además de justificar suficientemente la realidad y validez de su derecho previo.

Por lo demás la simple manifestación, sin aportación de prueba documental alguna, de haber creado un directorio de “Cajas, Bancos y Entidades Financieras en la provincia de Burgos”, no deja de ser una mera declaración por lo que no cabe admitirla en tanto en cuanto el artículo 16 b) v) del Reglamento dispone que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se ase el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los derechos previos alegados por el Demandante”.

De esta manera, entiende este Experto, que el Demandado no ha acreditado ostentar derecho o interés legítimo en cuanto al uso del nombre del dominio, a salvo de la mera tenencia pasiva. Por lo tanto, da por cumplido con el segundo de los requisitos que le exige el Reglamento al Demandante

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

El Demandado fundamenta su registro en la falta de notoriedad de la marca CAJA BURGOS pero sin negar el conocimiento de las marcas propiedad del Demandante así como el expreso reconocimiento de la notoriedad de la marca CAJA DE BURGOS. Por tanto, debe concluir este experto que el conocimiento de las marcas no pudieron pasar inadvertidas al Demandado en el momento del registro.

De esta manera y, siguiendo el criterio establecido en numerosas decisiones, el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria sólo puede tener su razón en la realización de un registro de mala fe. Así, entre otros muchos, en: *S. A. v. P. L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008 o *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. M. O. E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022.

Igualmente, de la prueba practicada puede apreciarse como la parte Demandada ha solicitado el registro del nombre de dominio para limitarse a poseer el mismo de pasivo, es decir, sin vincular el mismo a página web alguna por lo que dicho registro tenía como objeto principal impedir que el titular de la marca reflejara la misma como signo de identificación y localización de Internet.

Por lo expuesto, este Experto entiende cumplido con el tercero de los requisitos, es decir que el Demandado ha registrado o utilizado en nombre de dominio de mala fe.

## **8. Decisión**

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

---

Manuel Moreno-Torres  
Experto Único

Fecha: 10 de diciembre de 2007