

RESOLUCIÓN QUE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO VIGENTES EN LA MATERIA, DICTA EL EXPERTO ABAJO FIRMANTE, ANTONIO PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, NOMBRADO POR LA ASOCIACIÓN PARA LA AUTORREGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN (AUTOCONTROL), ENTIDAD PROVEEDORA DE ESTOS SERVICIOS ANTE LA AUTORIDAD DE ASIGNACIÓN (RED.ES) PARA RESOLVER EXTRAJUDICIALMENTE LA CONTROVERSIA SUSCITADA POR LA COMPAÑÍA MERCANTIL BANCO BILBAO ARGENTARIA, S.A., CONTRA D. R. R. P. SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO “LIGABBVA.ES” QUE EL DEMANDADO TIENE OFICIALMENTE REGISTRADO A SU FAVOR.

[En la Resolución que se dicta se han tomado en consideración, además de las Normas de procedimiento dimanantes de la Asociación proveedora, la Instrucción del Director general de la entidad pública empresarial, RED.ES, por la que se aprueba el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en la materia de 7 de noviembre de 2005 y la Orden Ministerial (Mº. de Industria, Turismo y Comercio) 1542/2005, de 19 de mayo por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España, cuya Disposición Adicional única establece el Sistema de resolución extrajudicial de conflictos.]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Desde su integración como una única entidad financiera, el BANCO BILBAO, VIZCAYA, ARGENTARIA, S.A. ha venido difundiendo y consolidando en el mercado la marca de servicios BBVA, interesando su inscripción registral en las

correspondientes Oficinas de Patentes y Marcas, tanto nacionales como comunitarias, abarcando incluso una amplia serie de categorías del NOMENCLATOR internacional que excede, largamente, de los servicios financieros, aseguradores monetarios e inmobiliarios (categoría 36 de NOMENCLATOR) que se podrían considerar los más directamente relacionados con la actividad mercantil que desarrolla la titular de la marca. En tal sentido es de destacar cómo en los años 1999/2000 obtuvo la inscripción como marca de servicios en todos los apartados de NOMECLATOR del Registro español, así como en el de la Unión Europea. La difusión en el mercado de esta marca de servicios es de tal entidad que a su condición legal de marca registrada ha de unirse la de marca notoria de conformidad y con los efectos que señala el art. 8º de la Ley 17/20001, de 7 de diciembre, de Marcas, vigente en nuestro país.

SEGUNDO.-En 16 de agosto de 2005, el Banco BILBAO, VIZCAYA, ARGENTARIA celebró con la entidad XXXXXXXXXXXX, organizadora de los campeonatos oficiales de fútbol en nuestro país, un contrato de patrocinio, de los regulados en la Ley 34/1988 de 11 de noviembre, General de Publicidad, en virtud del cual la entidad bancaria se convertía por tres temporadas en patrocinadora (*sponsor*) del Campeonato Nacional de Liga en la Segunda División de Fútbol, que por esta causa habría de ser conocida y divulgado como “Liga BBVA”, a cambio, de una remuneración anual que el Banco patrocinador reconocía a los organizadores del campeonato, con destino, básicamente, a sufragar los gastos que habría de suponer para la organización y para los clubes el desarrollo de la citada competición deportiva.

TERCERO.-Simultáneamente a la celebración del contrato indicado en el apartado anterior, D. R. R. P., en su condición de persona física, con residencia en la localidad ilerdense de XXXXXXXX, solicita de la entidad RED.ES, a través del agente registrador XXXXXX, que sea dado de alta como titular del nombre de dominio ligabbva.es. El alta efectivamente se produce con efecto 30/08/2006 y duración de dos años que alcanza hasta el 30/08/2008.

CUARTO.- Disconforme el Banco con el uso que se estaba realizando como nombre de dominio de la locución “liga bbva” por persona no vinculada a él y para una finalidad distinta de la que le había inspirado como patrocinador, inicia los trámites pertinentes para privar del derecho al uso de este nombre de dominio a quién lo había

dado de alta en el Registro correspondiente sin aparente interés legítimo para su uso. En ejecución de esa pretensión, fecha en Madrid a 13 de junio de 2008, un escrito de demanda, ajustado a las prescripciones reglamentarias arriba señaladas y dirigido a AUTOCONTROL con objeto de que se tramitara el correspondiente procedimiento, previo nombramiento del experto que habría de dirimirlo, solicitando Resolución por la que se ordene que el nombre de dominio “*ligabbva.es*” ha de ser transferido al demandante.

QUINTO.- Recibida la demanda por el proveedor, AUTOCONTROL citó en forma a D. R. R. P., el demandado, con objeto de que se personara en el procedimiento y efectuara, si lo consideraba oportuno, las alegaciones que tuviese por conveniente en su propio interés. El requerido no ha formulado contestación ni alegación alguna en relación con el requerimiento de que fue objeto por lo que ha de considerarse en situación de rebeldía, como establece el art. 20 del Reglamento RED.ES del Procedimiento de 11 de noviembre de 2005, arriba citado.

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

I. Se han seguido en este expediente las disposiciones legales y reglamentarias que son de aplicación al mismo. La incomparecencia al procedimiento extrajudicial por parte del demandado, aunque no le impide el recurso a la vía judicial, está lejos de suponer la imposibilidad de dictar la resolución pertinente, como si hubiese concurrido. La Disposición adicional única de OM 1542/2005 indica como uno de los principios básicos del sistema que la participación en el mismo “será obligatoria para el titular del nombre de dominio”. Si el señor R. P. no ha considerado oportuno concurrir a este procedimiento no puede pretender obtener favor o ventaja alguna de su incomparecencia, luego de haber sido citado con las formalidades pertinentes.

II. En el orden sustantivo se ha de señalar que la OM 1542/2005 entiende que no merece protección los registros (de nombres de dominio) que sean especulativos o abusivos, circunstancia que se produce -según el apartado b) de la citada Disp. Ad.- “*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”.

Es verdad que la norma transcrita no aclara si las dos circunstancias que indica -carencia de derecho o interés y actuación de mala fe- han de ser concurrentes para que el registro del nombre se considere especulativo o abusivo, o sí, por contra, basta con la concurrencia de alguna de las dos circunstancias para poder predicar la ilicitud de la inscripción. El firmante considera que cabe también una tercera interpretación, consistente en estimar que el registro es especulativo cuando no se acredita interés legítimo ni derecho alguno por parte del solicitante para obtener su reconocimiento; en cambio, la presencia de una actuación de mala fe da lugar a un registro abusivo.

En el presente caso es difícil considerar que el señor R. P. haya realizado una actuación dolosa o malintencionada al solicitar y obtener el registro “ligabbva.es” que la entidad bancaria considera impertinente. No existe constancia de que haya pretendido un espurio beneficio propio mediante la utilización en su favor de este signo distintivo. No consta tampoco que haya intentado presionar al Banco para que una vez registrado el nombre le conceda alguna ventaja, gabela o retribución por desistir de su derecho; tampoco hay constancia de habérselo ofrecido a ningún competidor ni de obtener cualquier otra pretensión de lucro o regalía inaceptables. De aquí que sea difícil configurar la conducta realizada como teñida en los caracteres propios de la mala fe. Su propia incomparecencia en este procedimiento pone de relieve más bien un desinterés o dejación de sus derechos que una intención maligna de causar daño o pretender enriquecimiento injusto.

III. Pero si no cabe calificar la actuación del demandado como malintencionada, si es evidente que el registro por él obtenido debe considerarse como especulativo, porque ni se ha acreditado, ni puede presumirse, que el señor R. P. tenga derecho o interés legítimo en el uso exclusivo en el marco de Internet de ese nombre de dominio vinculado, bien con el BBVA o bien con la Liga Profesional de Fútbol, o bien con ambos, pero nunca con quien en el caso que nos ocupa lo ha registrado a su favor. Todo ello salvo que exista algún vínculo del señor R. P. con el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División del Fútbol Español, que ni el demandante ni el abajo firmante

pueden presumir o suponer, sin contar con alegación de parte en tal sentido, la que, obviamente, no se ha producido dada su situación de rebeldía.

IV. Otro aspecto que no puede descuidarse es el carácter de marca notoria que tiene el anagrama BBVA, desde luego a nivel internacional, pero, muy especialmente, en la realidad económica española. Esta circunstancia obliga -como es sabido- y por imperativo de que el art. 8º de la Ley de Marcas a ser más riguroso y exigente con el reconocimiento a favor de terceros al uso en cualquier posible modalidad de expresiones o signos que puedan inducir a error a los operadores económicos, incluidos usuarios y consumidores, presumiendo una relación de colaboración, asociación o dependencia que en la realidad resulta inexistente. Pues bien, como decimos, también esta circunstancia concurre en el presente caso y ella refuerza la argumentación antes desarrollada en apoyo de la resolución que a continuación se formula; acorde con el pedimento que formula la actora y que se ha de considerar apoyado en el art. 23 del Reglamento Red.es de resolución extrajudicial de conflictos, en cuanto preceptúa que *“en el supuesto de que el Experto estime la Demanda, Red.es transferirá el nombre del dominio al Demandante... una vez transcurrido el plazo de quince días materiales a partir de la notificación de la decisión, en formato electrónico, a las Partes y a Red.es.”*

En su consecuencia,

RESUELVO que la demanda debe ser estimada y, consiguientemente, como en ella se interesa, el nombre de dominio *“ligabbva.es”* debe ser transferido a la entidad actora, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, S.A. (BBVA).

Así lo suscribo en Madrid, a seis de agosto de 2008.