

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE DOMINIO.ES
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. vs. DON J.R.P
(wwwuniversia.es)

En la ciudad de Madrid, a diez de noviembre de 2006, Carlos Lasarte Álvarez, Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. frente a DON J.R.P, en relación con el nombre de dominio **wwwuniversia.es**, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1.1. El día 14 de septiembre la entidad mercantil BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. (en adelante y abreviadamente, BANCO SANTANDER) formuló demanda frente a DON J.R.P, en cuanto titular del nombre de dominio **wwwuniversia.es**.

1.2. En la demanda formulada, BANCO SANTANDER alega que el nombre de dominio **wwwuniversia.es**, registrado ante la entidad pública empresarial Red.es y objeto de la demanda es similar al de www.universia.es, marca registrada a favor de BANCO SANTANDER y de amplio conocimiento y generalización en el ámbito universitario tanto en España como en el extranjero, encontrándose asimismo inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior y en muchas otras oficinas locales de propiedad industrial en el extranjero.

1.3. Alega asimismo BANCO SANTANDER que el nombre de dominio “universia.es”, así como múltiples nombres de “universia” con otras terminaciones, sean geográficas o genéricas. son utilizadas por BANCO SANTANDER y de general conocimiento por encontrarse integrados, al menos desde el año 2000, en el propio portal “universia.es”.

1.4. Arguye de otro lado la parte demandante que DON J.R.P. ha registrado el nombre de dominio en liza el día 15 de diciembre de 2005, una vez ya generalizado el conocimiento del portal “universia.es” y que, en consecuencia, el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la demanda, habiendo

registrado y utilizado **wwwuniversia.es** de mala fe.

1.5. Apoyándose en lo dicho en los puntos anteriores y en aplicación de la normativa aplicable, BANCO SANTANDER solicita que se dicte una Resolución por la que el nombre de dominio **wwwuniversia.es** sea transferido al demandante.

1.6. Habiéndose dado traslado de la demanda a D. J.R.P., hay constancia en el procedimiento de que el demandado, el pasado mes de octubre, se mostró de acuerdo en transferir la titularidad del dominio litigioso a BANCO SANTANDER. No obstante, con posterioridad, no llegó a suministrar al demandante y a Red.es el correspondiente anexo o documento de transferencia, por lo que BANCO SANTANDER ha solicitado la reanudación del procedimiento extrajudicial del conflictos.

II FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. Conforme a las propias “Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)” de AUTOCONTROL, la normativa aplicable en lo fundamental es el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio “.es”*, aprobado mediante Instrucción del director General de Red.es el día 7 de noviembre de 2005 y al que, en adelante, citaremos por economía gramatical como el Reglamento o el Reglamento aplicable (o expresiones similares).

2.2 Por aplicación del artículo 2 de dicho Reglamento, debe determinarse si el registro del nombre de dominio **wwwuniversia.es** por el demandado puede revestir “carácter

especulativo o abusivo” por concurrir en el caso los requisitos previstos en dicha norma.

2.3. El primero de tales requisitos hace referencia a la identidad o similitud entre los nombres en liza de tal manera que genere confusión entre ellos. La regla comúnmente admitida por la jurisprudencia y la mejor doctrina científica propugna que dicha confusión se origina cuando entre dos o más signos denominativos o denominaciones existe identidad en su elemento dominante. Entre “universia.es” y “wwwuniversia.es” no debe caber duda acerca de que el término predominante o el vocablo relevante es sólo el de “universia”, absolutamente coincidente, pues el sufijo “.es” es común a todos los nombres de dominio bajo el código de nuestro país, al tiempo que la capciosa anteposición de la triple uve doble debe ser enjuiciada no precisamente como manifestación especial de creatividad intelectual de nombre de dominio original, sino en clave de mala fe.

2.4. Sobre la preeminencia temporal del nombre de dominio “universia.es” y de las múltiples marcas a favor de BANCO SANTANDER y, por tanto, como contraposición, de la carencia de “derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio” a favor del demandado, atendidos los datos de hecho, no deben existir razonablemente dudas.

2.5. Es más, cualquier duda al respecto, razonablemente, debería despejarse atendiendo al dato objetivo de que, según consta en el procedimiento, el demandado no ha utilizado ninguna de las posibles vías con que ha contado para hacer valer derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A..es. De añadidura, no hecho uso ni siquiera de su derecho a contestar la demanda. De otra parte, es obvio que la anteposición capciosa de la triple uve doble al elemento dominante “universia”, añadida a su vez al universal “www” propio de internet, sólo puede asentarse en consideraciones impropias de la seguridad en el tráfico y en la seriedad de la actuaciones, como acredita la propia identificación telemática o electrónica del demandado que consta en los autos. Dichas circunstancias, completadas con la personal conducta obstativa en relación con la transferencia inicialmente consentida por D. J.R.P., rectamente interpretadas, permiten deducir la carencia de buena fe por parte del demandado y por tanto la conclusión de que el registro o la utilización del nombre de dominio, objetivamente perjudicial para el demandante, ha sido llevada a efecto de

mala fe por el demandado. En consecuencia, puede y debe concluirse que el registro del nombre de dominio ha de ser considerado meramente especulativo o claramente abusivo.

Así las cosas, atendiendo a los datos de hecho del caso y a las consideraciones anteriormente realizadas, procede dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Estimar la demanda formulada por la entidad mercantil BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. frente a D. J.R.P. en relación con el nombre de dominio **wwwuniversia.es** y, en consecuencia, ordenar la transmisión del citado nombre de dominio a BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A..