Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-005527

Case number	**CAC-ADREU-005527**
Time of filing	**2009-12-01 15:47:07**
Domain names	**unicajasur.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA), Salvador Pérez Mérida**

Respondent

Organization / Name	**interdominios**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

No existen otros procedimientos jurídicos en trámite o resueltos de los que el Experto tenga conocimiento.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Demandante es “Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA)”, con domicilio en Málaga, España, representada por Udapi & Asociados, S.L., España.

El único dato que consta del Demandado es que se autodenomina como “interdominios”, con domicilio en Madrid, España, pero sin que conste domicilio concreto alguno a efecto de notificaciones.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <unicajasur.eu>, del que consta como titular el Demandado.

El día 1 de diciembre de 2009, la Demandante UNICAJASUR, presentó demanda contra el titular del dominio <unicajasur.eu>”.

El Demandado fue notificado de la demanda y del inicio de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código correspondiente a Europa “.EU” de la Corte de Arbitraje Checa por correo electrónico, en el que se le informaba de que la Demandante había iniciado un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de conformidad con el Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu y del Reglamento Adicional de RAC de la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa, con el que la Demandante pretende, con carácter principal, la transferencia a su favor del nombre de dominio litigioso <unicajasur.eu> y, con carácter subsidiario, la cancelación de dicho dominio.

Habiéndose dado traslado de la demanda al Demandado adecuadamente, ésta ha dejado transcurrir el plazo de respuesta establecido y no ha respondido ni se ha opuesto a la demanda.

A. DEMANDANTE

Alega la Demandante que es una entidad de crédito creada en el año 1991, con casi 900 sucursales en 17 provincias españolas y en varias ciudades extranjeras, con alrededor de 5.800 empleados y con gran volumen de negocio y notoriedad, aportando como prueba de esta notoriedad un dossier con su página web www.unicaja.es, su reseña en Wikipedia, su balance de pérdidas y ganancias a fecha 30 de junio de 2009 y una lista de resultados de la búsqueda de la denominación "UNICAJA" realizada a través de Google.

Alega igualmente la Demandante que es patrocinadora de un conocido equipo de la primera división española de baloncesto (ACB) "CLUB UNICAJA BALONCESTO", conocido como "El Unicaja", con resultados destacables, así como que realiza una valiosa aportación a la sociedad española a través de su Obra Social, con casi 5 millones de beneficiarios, un presupuesto para el año 2008 en torno a los 68 millones de euros, con más de 4.000 actividades al año y 174 centros destinados al desarrollo y ejecución de dichas actividades.

Asimismo alega la Demandante que en el año 2009 ha realizado y negociado operaciones de fusión con cajas andaluzas como son Caja Jaén y Cajasur, y que dicho proceso de fusión fue anunciado en los medios de comunicación, concretamente en los noticiarios de Televisión Española, en emisiones de máxima audiencia, del día 21 de julio de 2009, y que no fue hasta el día siguiente a estas retransmisiones cuando, por razones de cautela en relación a la fusión en trámite, solicitó marcas consistiendo en el distintivo "UNICAJASUR". Es preciso señalar en este momento para mejor comprensión del asunto que, por su parte, el Demandado solicitó el dominio litigioso <unicajasur.eu> ese mismo día 21 de julio de 2009, apenas unas horas después de que se conociera la noticia de la fusión en trámite.

En sus Fundamentos de Hecho y de Derecho la Demandante, desplegando para ello una extensa labor argumentativa, probatoria y documental que este Experto tiene a bien sintetizar y resumir muy básicamente, viene a defender que, según su criterio, la solicitud e inscripción del nombre de dominio litigioso <unicajasur.eu> a favor del demandado incumple íntegramente lo establecido en el Reglamento RAC porque:

A.El nombre de dominio en cuestión es similar hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas sobre las que la Demandante tiene Derechos.

A.1. Señala la Demandante que es titular de más de 100 marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonización del Mercado interior en torno a la denominación "UNICAJA", y así lo acredita.

A.2. Defiende la Demandante que existe un riesgo de confusión entre los signos de "UNICAJA" y el nombre de dominio litigioso, y así lo argumenta.

A.3 Señala la Demandante que existe identidad del nombre de dominio <unicajasur.eu> con los derechos sobre el distintivo UNICAJASUR, pues en el escenario previo a una fusión se ha de entender que aunque la marca resultante de aquélla no estuviese aún registrada, existen derechos asimilables a una marca registrada a favor de la Demandante, todo ello a la luz de diversa jurisprudencia de la OAMI.

B.El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, en defensa de lo cual señala la Demandante que:

- El registro del nombre de dominio <unicajasur.eu> es posterior a la mayoría de las marcas de UNICAJA y posterior a la adquisición de las mismas de su característica de renombre.

- no existe noticia alguna de uso de buena fe por parte del titular del dominio.

- ningún operador en el mercado español o comunitario (salvo la Demandante) tiene derechos sobre el nombre "UNICAJA" y ningún operador en el mercado español o comunitario (salvo la Demandante) es o ha sido conocido como "UNICAJA" nunca.

- La Demandante trató previamente de tratar la controversia con el Demandado mediante requerimiento escrito enviado a

través de correo electrónico.

C.El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe y, por ello considera que es viable enervar su registro y procedente ordenar la transferencia de dicho nombre a su favor.

C.1. Considera la Demandante que el renombre de sus marcas ha de ser considerado prueba suficiente de la mala fe del Demandado.

C.2. El nombre de dominio se registró pocas horas más tarde a la retransmisión en las noticias televisadas de la fusión entre UNICAJA y CAJASUR.

C.3. El Demandado, titular del dominio litigioso, no indica ni su nombre ni sus datos de contacto.

B. DEMANDADO

El Demandado, a quien se notificó la demanda correctamente, aquél no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A juicio del Experto que suscribe y en consideración de las normas y reglamentos aplicables, no debe concebirse una total disociación entre los principios que rigen el derecho de marcas y los que rigen la asignación de nombres de dominio.eu, sino que antes bien hemos de considerar que ambos principios son compatibles y, de hecho, se completan, pudiendo ser determinantes a la hora de asignar un nombre de dominio <.eu>.

A la vista de la documentación aportada por la Demandada, es preciso afirmar y reconocer la existencia de un interés legítimo anterior y unos derechos previos y preferentes a favor de aquélla, pues era y es titular de los derechos de marca sobre la palabra “UNICAJA” desde hace ya algún tiempo y así ha sido acreditado por la Demandante con amplitud, aportando registros de más de 100 marcas registradas ante la OEPM y/o ante la OAMI. Pues bien, apareciendo dicha palabra íntegramente incorporada en el nombre de dominio litigioso - <unicajasur.eu> y siendo aquélla prioritaria en el tiempo no cabe duda de que ha de ser merecedora de una mayor protección como marca renombrada.

Esto ha de ser considerado así aun a pesar de que la Demandante no realizara la solicitud del nombre de dominio.eu con anterioridad al Demandado. Resulta evidente que éste lo solicitó y lo registró en el preciso instante en que la fusión entre UNICAJA y CAJASUR fue “vox populi” entre la sociedad española – apenas unas horas después de que la fusión entre ambas entidades fuera anunciada en T.V.E. - y el nombre de dominio solicitado y registrado consistió, precisamente, en la marca que con toda probabilidad se convertiría en distintivo de la sociedad resultante de dicha fusión.

Si a esto le unimos dos circunstancias reveladoras como son (i) que el Demandado en el momento de registrar el nombre de dominio .eu no incluye ni su nombre, ni sus datos de contacto, así como (ii) el hecho de que el Demandado no ha contestado a la demanda, es decir, ni siquiera se ha preocupado en aportar algún tipo de prueba en su favor que pudiera quizás justificar su buena fe en el registro y en el uso del dominio .eu en disputa, no podemos menos que estimar, en buena lógica, que la única explicación a dicho registro fue la mera especulación, lo que nos lleva, ineludiblemente, a velar por la mayor protección a favor de la Demandante.

DECISIÓN

Dicho todo lo anterior, habiendo sido probados por la Demandante todos y cada uno de los requisitos que exige el Reglamento del RAC – identidad o similitud que puede llevar a confusión, falta de interés legítimo o ausencia de derechos del Demandado y siendo más que evidente la mala fe que subyace en la aptitud observada por aquél –, y de conformidad pues con lo establecido en los párrafos B12 (b) y (c) de dicho Reglamento, el Grupo de Expertos ordena

que el nombre de dominio UNICAJASUR sea transferido al Demandante.

PANELISTS

Name	**Enrique Batalla**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2010-02-22

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

In the opinion of the Panelist and with due consideration to the rules and regulations applicable, it is not possible to conceive a total dissociation between the principles governing trademark law and those governing the assignation of .eu domain names; on the contrary, we must consider that both principles are compatible and, in fact, complementary, and may determine the assignment of a domain name <.eu>.

Upon examination of the documentation produced by the Complainant, it is necessary to recognize the existence of a prior legitimate interest and prior and preferential rights of the Complainant, since the Complainant has been the holder of trademark right in the term “UNICAJA” for some time, as fully proven by the Defendant by means of over 100 registrations of marks before the OEPM and/or the OAMI. Said term has been fully incorporated in the conflicting domain name – <unicajasur.eu> and is prior in time; therefore, there is no doubt that is deserves greater protection as renowned mark.

This is the case even if the Complainant failed to apply for the .eu domain name prior to the Respondent. It is evident that the Respondent did apply for said name and registered it as of the time when the merger between UNICAJA and CAJASUR was made public to Spanish society – just a few hours after the merger of both entities was announced by T.V.E. – and the domain name applied for and registered consisted, precisely, of the mark which would in all likelihood become the distinctive sign of the company resulting from said merger.

If to this we add two revealing facts: (i) that the Respondent, at the time of registration of the .eu domain name, did not include its name or contact details, and (ii) that the Respondent has not responded to the claim, that is, has not even bothered to provide any evidence that may justify its good faith in the registration and use of the .eu domain under dispute, we must necessarily reach the conclusion that the only explanation for said registration was mere speculation, which undoubtedly leads us to provide further protection to the Complainant.

This said, considering that the Complainant has provided evidence of each and all of the requirements of the Regulation (EC) No 874/2004 and the ADR Rules – identity or similarity which may lead to confusion, lack of a legitimate interest or absence of right of the Respondent and the bad faith underlying the attitude of the Respondent – and in conformity with the provision of paragaphs B12 (b) and (c) of said ADR Rules, this Panel orders that the domain name <unicajasur.eu> be transferred to the Complainant.