

DECISIÓN DEL EXPERTO

Fútbol Club Barcelona c. M.M.
Caso OMPI No. DES2019-0014

1. Las Partes

El Demandante es Fútbol Club Barcelona, España, representado por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es M.M.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <fcbarcelonaonline.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es NETIM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de mayo de 2019. El 3 de mayo de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de mayo de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 9 de mayo de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de mayo de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de junio de 2019.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 6 de junio de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del

Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es un club deportivo fundado en 1899.

El Demandante es titular de los siguientes registros de marca españoles:

- Registro de marca 2792072 FCBARCELONA (fig), solicitado el 28 de septiembre de 2007 y concedido el 3 de abril de 2008, para productos y servicios de las clases 9, 16, 21, 24, 25, 28, 35 y 41.
- Registro de marca 2871059 FCBARCELONA (fig), solicitado el 6 de abril de 2009 y concedido el 12 de enero de 2010, para servicios de la clase 38.
- Registro de marca 3669091 FC BARCELONA, solicitado el 1 de junio de 2017 y concedido el 8 de septiembre de 2017, para servicios de la clase 43.
- Registro de marca 2537048 FCBARCELONA.COM, solicitado el 21 de abril de 2003 y concedido el 12 de septiembre de 2003, para servicios de las clases 35 y 38.
- Registro de marca 3646690 FCBARCELONA (fig), solicitado el 12 de enero de 2017 y concedido el 31 de mayo de 2017, para productos de la clase 3.
- Registro de marca 3625862 FCBARCELONA LEGENDS (fig), solicitado el 2 de agosto de 2016 y concedido el 7 de abril de 2017, para productos y servicios de las clases 9 y 41.
- Registro de marca 3599405 FCBARCELONA VETERANS BASQUET 1926 (fig), solicitado el 15 de febrero de 2016 y concedido el 28 de junio de 2016, para productos y servicios de las clases 25 y 41.

El nombre de dominio en disputa <fcbarcelonaonline.es> fue registrado el 29 de noviembre de 2016.

Accediendo al sitio web "www.fcbarcelona.es" aparece una página encabezada por la marca adidas en la que aparentemente se venden productos de dicha marca deportiva, sin ninguna información aparente sobre la empresa o persona responsables ni datos de contacto.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, el Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- Además de su sección principal, la de fútbol, el Demandante cuenta con otras cuatro secciones profesionales de baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala, habiendo logrado un importantísimo palmarés internacional.
- El Demandante cuenta con una enorme cantidad de seguidores en las redes sociales.
- El Demandante es titular de las marcas antes mencionadas, que gozan de renombre y notoriedad, tal y como se ha reconocido en otras decisiones del Centro.
- El nombre de dominio en disputa <fcbarcelonaonline.es> presenta un evidente riesgo de confusión con las marcas registradas del Demandante.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no posee ninguna marca registrada ni denominación social equivalente ni tampoco ha sido autorizada en ningún momento por el Demandante para usar su marca.
- El Demandante intentó solucionar el conflicto de manera amistosa y para ello envió hasta tres

requerimientos a la Demandada, sin recibir ningún tipo de respuesta.

- La Demandada pretende obtener un lucro económico generando una asociación con el Demandado, lo que prueba su mala fe, a la vista de la reputación mundial del Demandante y el uso indebido de su marca como nombre de dominio.

- La mala fe de la Demandada queda igualmente confirmada por el hecho de que en su sitio web se ofrecen a la venta productos de la marca ADIDAS, que precisamente es el principal competidor de la marca NIKE, que constituye uno de los patrocinadores más importantes del Demandante.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <fcbarcelonaonline.es> le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. I.Z.*, Caso OMPI No. DES2017-0030.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

El Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca FCBARCELONA en España, así como la notoriedad de la misma en todo el mundo, por lo tanto la Demandante posee Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca FCBARCELONA, a la que simplemente ha añadido la expresión genérica “online”.

Numerosas decisiones del Centro han establecido que la mera adición de vocablos genéricos añadidos no destruye la identidad o confundibilidad con la marca anterior. Así se recordó por ejemplo en *BMW Ibérica, S.A. c. Octavo Elemento, S.L.*, Caso OMPI No. DES2011-0010:

“Tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa incluya una marca ajena (o denominación similar) hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, aunque en dicho nombre de dominio se pueden incluir también otros términos.”

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de la marca FCBARCELONA de la Demandante, no parece razonable pensar que la Demandada pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación.

-El Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que la Demandada no ha refutado el caso *prima facie* del Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

- Si la Demandada hubiera ostentado algún derecho o interés legítimo sobre la denominación, parece lógico pensar que hubiera contestado a los requerimientos enviados por el Demandante.

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como alega el Demandante, sus marcas identifican a uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, que cuenta con más de un siglo de antigüedad. Como tal, está presente todos los días en las principales publicaciones deportivas y generalistas españolas y europeas. También tiene constante presencia en televisión, Internet y en todos los medios de comunicación en general.

Por lo tanto, es evidente que la Demandada era plenamente consciente de estar apropiándose de una denominación que identifica de forma notoria a un club de fútbol de gran prestigio y con un enorme potencial comercial.

Como se ha recordado en numerosas decisiones como *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496 y *Confederacion Sindical de Comisiones Obreras v. J.N.R.*, Caso OMPI No. D2003-0330, o *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria suele ser constitutivo de mala fe.

En el presente caso, además el sitio web de la Demandada comercializa prendas deportivas, por lo que parece evidente el propósito deliberado de utilizar la fama de la marca FCBARCELONA del Demandante para tratar de atraer usuarios a su página web, conducta por tanto claramente subsumible en las circunstancias acreditativas de la mala fe que prevé el Reglamento:

“4) 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.”

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 21 junio 2019