



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ladbrokes International Limited v. Hostinet, S.L.

Caso No. DES2006-0002

1. Las Partes

La parte demandante es Ladbrokes International Limited, con domicilio en Gibraltar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representada por Roeb y Cía., S.L., Madrid, España (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Hostinet, S.L., con domicilio en Bilbao, España (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ladbrokes.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demandante presentó el escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de abril de 2006. El 7 y el 13 de abril de 2006, el Centro envió a la Entidad Registradora, por medio de correo electrónico, sendas solicitudes de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio.

El 17 y el 19 de abril de 2006, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación del mismo.

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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2006. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de mayo de 2006. No obstante, transcurrido dicho plazo 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 23 de mayo de 2006.

El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el 7 de junio de 2006, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas aplicables al presente procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad con sede en Gibraltar que forma parte de la división de apuestas y juegos de azar del grupo Hilton, una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo.

El grupo de empresas Ladbrokes, en la que se integra la Demandante, cuenta con una amplia infraestructura a nivel internacional en la correduría de apuestas deportivas en general. En este sentido, el mencionado grupo de empresas es titular de licencias para el desarrollo de actividades de apuestas y juegos de azar en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Sudáfrica y Oriente Medio.

La Demandante centra sus actividades particularmente en la oferta de servicios de apuestas a través de medios electrónicos y, en especial, de Internet. Para ello, la Demandante ha desarrollado y explota una página web global de apuestas, la cual se encuentra disponible en catorce versiones idiomáticas distintas –incluyendo una en español-. A través de dicha página web, la Demandante ofrece servicios de apuestas orientadas directamente a las actividades deportivas que se desarrollen en el lugar desde el cual el usuario de Internet acceda a dicha página web.

De acuerdo con la documentación aportada en la Demanda, la Demandante ha realizado numerosas campañas de publicidad de su marca LADBROKES a nivel internacional y, especialmente, en España. Asimismo, a efectos de promocionar dicha marca, ha patrocinado diversas actividades y equipos deportivos, entre los que cabe destacar al equipo de fútbol profesional inglés Manchester United.

Para el desarrollo de sus actividades en la Comunidad Europea la Demandante ha registrado y utiliza las siguientes marcas comunitarias:

- (i) Marca comunitaria nº 4421681 “Ladbrokes” concedida en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclator Internacional;
- (ii) Marca comunitaria nº 4416194 “Ladbrokes Xtra” concedida en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclator Internacional.

Asimismo, la Demandante es titular de los siguientes registros de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- (i) Marca española nº 1811390 “Euro Fútbol de Ladbrokes” concedida en clase 16 del Nomenclator Internacional;
- (ii) Marca española nº 1811391 “Euro Fútbol de Ladbrokes” concedida en clase 35 del Nomenclator Internacional;
- (iii) Marca española nº 1811392 “Euro Fútbol de Ladbrokes” concedida en clase 36 del Nomenclator Internacional; y
- (iv) Marca española nº 2598447 “Euro Fútbol de Ladbrokes” concedida en clase 41 del Nomenclator Internacional.

B. La Demandada

La Demandada es una sociedad española que, entre otros, presta servicios de registro de nombres de dominio. En particular, cabe destacar que la Demandada desarrolla funciones de agente registrador de nombres de dominio “.es” por delegación de Red.es.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información y documentación aportadas por la Demandante, el Nombre de Dominio fue originalmente registrado por otra persona, la cual, tras ser requerida por la Demandante para transferirlo a favor de aquélla, procedió en cambio a transferirlo a favor de la Demandada.

Este Experto, no obstante, no ha podido obtener más información sobre la Demandada ni sobre las circunstancias en las que obtuvo el Nombre de Dominio, puesto que la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en este procedimiento de forma alguna.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 16 de noviembre de 2005, sin que haya estado vinculado a página web alguna desde su registro.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

- (i) Que es titular de diversas marcas comunitarias basadas en la denominación “Ladbrokes”, así como de las marcas españolas basadas en la denominación “Euro Fútbol de Ladbrokes”. De hecho, la denominación “Ladbrokes” constituye el signo distintivo básico por medio del que desarrolla sus actividades a nivel internacional, habiendo sido registrado como marca en más de sesenta jurisdicciones. Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, del Nombre de Dominio <Ladbrokes.com>, el cual se encuentra vinculado a la página web oficial de la Demandante, la cual ofrece en catorce versiones distintas (entre las cuales se cuenta una específicamente

dirigida al público español) sus servicios de apuestas deportivas;

- (ii) Que la denominación “Ladbrokes” debe ser considerada como una marca renombrada en el sentido previsto por el artículo 8.3 de la Ley española 17/2001 de marcas, dada su implantación internacional y la promoción en España de las actividades de apuestas deportivas bajo la denominación “Ladbrokes”;
- (iii) Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca comunitaria “Ladbrokes” y confusamente similar a las demás marcas españolas y comunitarias basadas en la denominación “Ladbrokes” de las que la Demandante es titular;
- (iv) Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de solicitud o registro de signo distintivo alguno con efectos en España basado en la denominación “Ladbrokes”, no ha desarrollado página web alguna asociada con el Nombre de Dominio y, por último, su denominación social es completamente distinta al término “Ladbrokes”;
- (v) Que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe pues, a pesar de ser un agente registrador de dominios “.es” acreditado por Red.es, incluyó información deliberadamente errónea en la base de datos Whois y porque, una vez había sido requerido por la Demandante sobre la ilicitud del registro del Nombre de Dominio, procedió a modificar los datos de registro del mismo a efectos de simular una falsa transferencia a favor de un tercero. En particular, la Demandante indica que el Nombre de Dominio fue transferido a otro agente registrador acreditado por Red.es, prevariándose de la posición que dicha acreditación les ofrecía; y
- (vi) Que la Demandada ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio puesto que, a pesar de que todavía no se ha vinculado a actividad alguna, es imposible imaginar un uso legítimo del mismo teniendo en cuenta la categoría de agente registrador acreditado por Red.es que ostenta la Demandada. Igualmente, indica la Demandante que cualquier actividad que potencialmente se desarrollara utilizando el Nombre de Dominio supondría una infracción de los derechos de la Demandante, especialmente teniendo en cuenta la notoriedad de la marca “Ladbrokes” tanto a nivel español como internacional.

B. Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en forma alguna en el marco del presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular.

- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio, la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en el Caso OMPI No. DES2006-0001, *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R. G. G.*, y en el Caso OMPI No. DES2006-0003, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. Maxtersolutions C.B.*).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España. En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca comunitaria “Ladbrokes”, la cual debe considerarse idéntica al Nombre de Dominio.

La inclusión del sufijo “.es” al Nombre de Dominio no debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en el Caso OMPI N°. D2000-0812, *New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*; en el Caso OMPI N°. D2003-0172, *A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night* o en el Caso OMPI No. D2005-1029, *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O. E. C.*.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas vinculadas a nombres de dominio, se ha venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el correspondiente

demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza legítimamente. En concreto, tales supuestos son:

- (i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en cuestión o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- (ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del demandante afectado.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por la Demandante, este Experto considera que:

- (i) La Demandada no ha utilizado en modo alguno el Nombre de Dominio ni se ha personado en el presente procedimiento a fin de acreditar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. De hecho, la conducta de la Demandada consistente en aceptar la titularidad del Nombre de Dominio de su titular originario, una vez éste fue requerido por la Demandante, sumada al carácter inequívocamente distintivo del Nombre de Dominio, excluyen completamente la eventual existencia de un uso lícito de aquél por parte de la Demandada;
- (ii) Dado el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y la denominación social de la Demandada, parece igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “Ladbrokes”, para cuyo uso tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante.
- (iii) Difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequívoco a las marcas basadas en la denominación “Ladbrokes” de las que la Demandante es titular, sin que cupiera razonablemente un uso por parte de la Demandada que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante.

Asimismo, este Experto quiere poner especialmente de relieve el hecho de que la Demandada ostenta la calidad de agente registrador acreditado por Red.es. Tal y como se analizará en el punto siguiente de la presente decisión, dicha calidad combinada con el registro de un nombre de dominio sobre el que no ostenta derecho o interés legítimo alguno constituye una actuación especialmente grave, sin que concurra circunstancia alguna que permita llegar a otra conclusión.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la

segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

A efectos de evaluar la conducta de la Demandada respecto al Nombre de Dominio, este Experto considera especialmente relevante tener en cuenta su posición de agente registrador acreditado ante Red.es. En efecto, dicha condición le coloca en una posición en la que cabe exigir una diligencia y buena fe específicamente basada en su posición privilegiada, al contar con unos medios y conocimientos sobre el sistema de nombres de dominio superiores a los de cualquier otro usuario de Internet.

De hecho, esta exigencia de especial diligencia se encuentra específicamente recogida en diversas cláusulas del contrato que la Demandada firmó en su día con Red.es para poder ejercer sus funciones de agente registrador de dominios “.es”. En particular, debe recordarse que el mencionado contrato establece, entre otras, las siguientes obligaciones para el agente registrador:

- (i) No utilizar las herramientas o aplicaciones que Red.es ponga a su disposición, ni la información a la que pueda acceder mediante las mismas, para un fin propio distinto al del contrato (cláusula 3.1.4. del contrato);
- (ii) No adquirir nombres de dominio para los propios intereses particulares del agente (cláusula 3.2 del contrato); e
- (iii) Informar de forma inmediata al registro si en el ejercicio de sus funciones llegara a conocer que algún solicitante pretende obtener o ha obtenido la asignación de un nombre de dominio con fines especulativos o intentando eludir el cumplimiento de la normativa aplicable en este ámbito (cláusula 3.4).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que la Demandada, al aceptar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio de su registrante original, debía haber constatado la sospecha sobre la legitimidad de dicho registro, dada la obvia correspondencia entre el mismo y las marcas titularidad de la Demandante, y haber actuado de un modo distinto a fin de asegurar el cumplimiento tanto del Reglamento como del contrato firmado en su día con Red.es.

Si a ello se le suma el hecho de que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio y que no ha mostrado la menor preocupación en contestar las alegaciones hechas en su contra por la Demandante en el marco del presente procedimiento, no cabe sino concluir que la Demandada registró de mala fe el Nombre de Dominio, en el sentido previsto por el Reglamento.

Por otra parte, cabe señalar que la evidente correspondencia existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante hace imposible imaginar un uso del Nombre de Dominio que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

De este modo, debe concluirse que la Demandante ha probado adecuadamente la concurrencia en este caso del tercero de los elementos requeridos por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <ladbrokes.es> sea transferido a la Demandante, como titular de derechos previos en el sentido del Artículo 2 del Reglamento.

Albert Agustinoy Guilany
Experto

Fecha: 22 de junio de 2006