



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Á. de la F. L.

Caso No. DES2006-0012

1. Las Partes

La Demandante es Union des Associations Européenes de Football (UEFA), Nyon, Suiza, representada por la firma Elzaburu, Madrid, España.

El Demandado es Á.de la F. L., con domicilio en XXXX, Huesca, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <uefa.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.Es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de junio de 2006. El 23 de junio de 2006 el Centro envió al Registrador a través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 26 de junio de 2006 el Registrador envió al Centro, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y proporcionando los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación en relación con el Nombre de Dominio.

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 correspondientes a España (“.ES”).

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2006. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de julio de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de julio de 2006.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 30 de agosto de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Se fija la fecha de 14 de septiembre de 2006 como fecha antes de la cual el Experto debe enviar su decisión al Centro.

4. Antecedentes de Hecho

La demandante es titular de los siguientes derechos de marca internacional:

- Marca internacional 503695 UEFA (mixta) en clases 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33 y 34.
- Marca internacional 641917 UEFA (mixta) en clases 1, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 y 41.
- Marca internacional 718096 UEFA (denominativa) en clases 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41, 42.

Dichas marcas producen efectos en el ámbito territorial de España y se hallan en vigor. Algunos de los productos y servicios para los cuales se han registrado consisten en “organización y realización de encuentros deportivos y competiciones deportivas”; “juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte”; “artículos deportivos”; “difusión y transmisión de programas de radio y de televisión, mensajería electrónica, servicios de telecomunicación por ordenadores y por red informática mundial”, entre otros muchos.

La demandante es la máxima autoridad en materia de fútbol europeo. Esto es un hecho notorio, dada su responsabilidad en la organización de los más importantes eventos deportivos relacionados con el fútbol en el ámbito territorial europeo.

La demandante aglutina a 52 asociaciones de fútbol de toda Europa, incluyendo estados del Cáucaso, Turquía, Israel y Kazajistán.

En fecha 26 de abril de 2006, la representación letrada de la demandante envió una carta de requerimiento al demandado por la que le exigía la cesión inmediata del nombre de dominio objeto de disputa.

Por medio de carta de 12 de mayo de 2006, la representación letrada de la demandada respondió alegando que su cliente era legítimo titular del nombre en cuestión y que la contraria se abstuviera de realizar actuaciones que pudieran perjudicar el pacífico disfrute de su derecho.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 12 de diciembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La entidad demandante alega lo siguiente:

Que la denominación UEFA es una marca notoria y renombrada que identifica para la generalidad del público consumidor a la demandante.

Que es titular de determinados derechos de marca, los cuales se han referenciado más arriba.

Que el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido por tal nombre, por lo que esa parte carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Que el demandado posee amplios conocimientos del ámbito futbolístico y de sus instituciones. Por este motivo, entiende la demandante que el demandado conocía la existencia de aquella y el hecho de que la denominación UEFA identifica a la Demandante efectivamente en todo el ámbito del fútbol, periodístico y ante el público en general, así como a los distintos eventos que aquella organiza.

Que el demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio pues era consciente de que se estaba apropiando de una denominación que, de forma notoria, identifica a la demandante, tratando por ello de aprovecharse de su reputación.

Que es imposible, dado el conocimiento que el demandado demuestra tener del mundo del fútbol, que al registrar y estar utilizando el Nombre de Dominio, no tenga conciencia de estar apropiándose de una marca ajena.

B. Demandado

El demandado alega lo siguiente en respuesta a los argumentos de la demandante:

Que el Nombre de Dominio no crea confusión con ninguna de las marcas de la Demandante, puesto que se deduce claramente del contenido de su web que no es la web oficial de la “Union des associations européennes de football”, sino un portal de aficionados al fútbol autodenominado “portal del aficionado al fútbol”.

Que no hay tráfico económico en el dominio <UEFA.es>.

Que no resulta aplicable la Ley de Marcas española a la presente controversia.

Que no hay perjuicio alguno para la Demandante como consecuencia del uso de Nombre de Dominio por el demandado.

Que el término “uefa” es un término de uso común dentro del ambiente futbolístico por lo que no puede existir un monopolio a favor del demandante en la utilización de esta palabra.

Que ostenta derechos legítimos sobre el Nombre de dominio, los cuales derivan de que lo ha registrado conforme a lo que establece el Plan Nacional de Dominios (.es), y de su ausencia de lucro en la utilización de aquel.

Que registró el dominio discutido una vez transcurrido el plazo de tiempo para que los legítimos titulares de derechos pudieran registrar dominios (.es).

Que el fútbol tiene o representa un interés público y que, por tanto, es admisible que en su página se hable de la UEFA y que coincida con la marca de la Demandante.

Que el dominio cuestionado fue registrado y está siendo usado de buena fe.

Que el uso del dominio fue siempre pacífico y respetuoso y nunca persiguió otra finalidad que el interés de un aficionado al fútbol en comentar y opinar sobre la actualidad en el fútbol.

Que no trata de obtener un beneficio del nombre UEFA. Que la web correspondiente señala claramente que no es la web del demandante sino el “portal del aficionado al fútbol”.

Que no resultan aplicables al caso determinadas decisiones enumeradas por la Demandante en su escrito.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el experto habrá de resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo, esa resolución habrá de respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

Consecuente con lo anterior, establece el Reglamento que para que prospere la demanda el demandante habrá de probar que el registro del nombre de dominio a nombre del demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos; y
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

Hay que poner de manifiesto que esos requisitos deben concurrir cumulativamente, como se deduce del uso de la conjunción copulativa “y”.

Dicho lo anterior, corresponde, pues, analizar si se dan los tres requisitos que, entre otros posibles, señala el Reglamento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el Nombre de Dominio y Derechos Previos del demandante

La entidad demandante aporta prueba suficiente, a juicio de este Experto, de que tiene registrada la marca UEFA. En concreto, y como ha quedado expuesto en los Antecedentes de Hecho, existen tres registros marcarios, correspondientes a tres marcas internacionales (arriba enumeradas) con efectos en España, entre otros países.

Por otro lado, resulta también indubitado que, excluido el sufijo localizador del dominio cuestionado correspondiente a España (.es), la parte resultante (el segundo nivel propiamente dicho) coincide plenamente con la parte denominativa de las marcas

registradas por la Demandante.

Asimismo, la Demandante registró dichas marcas para productos y servicios relacionados con el mundo deportivo. Considera este Experto que es notorio, y así lo viene a reconocer explícitamente el demandado, que el término UEFA alude y se refiere a la Demandante, la cual desarrolla una ampliamente conocida actividad en el campo del deporte en cuanto organizadora de eventos deportivos de importancia (p.e. la Liga de Campeones).

Dado que el contenido de la página web correspondiente al dominio cuestionado versa sobre el mundo del fútbol, las posibilidades de que un lector de cultura media que acceda a dicha página o sitio web pueda pensar que el titular del dominio objeto de disputa tiene algún tipo de relación o asociación con el titular del derecho de marca concernido, son altas.

Por todo ello, entiendo que no sólo existe identidad, sino también una acentuada posibilidad de confusión para cualquier internauta que teclee el nombre de dominio <uefa.es> en el navegador de Internet respecto de quién se encuentra realmente detrás de ese dominio, y si esa persona tiene o no relación de asociación de algún tipo con la ahora Demandante.

No son aceptables, por otra parte, las alegaciones que formula la parte demandada en el sentido de que no es aplicable la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001) al caso de autos. Antes bien, el propio artículo 34.3 de la misma faculta al titular de un registro de marca, válidamente registrado, a prohibir a un tercero “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.

Para ello deben cumplirse las condiciones referidas en el apartado 2 de ese mismo precepto. En este sentido, tengo que referirme al supuesto previsto en la letra c) de ese apartado 2, según la cual “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. En este sentido, conviene, además, tener en cuenta que las marcas de las que la Demandante es titular se hallan registradas válidamente y despliegan efectos en España, por lo que, con arreglo al artículo 3 y 79 y siguientes de la Ley 17/2001, el resultado no puede ser otro que el siguiente, a saber, que el hecho que se somete a mi juicio integra completamente el supuesto de hecho previsto en tales preceptos.

También hay que dejar claro que, a juicio de este Experto, la expresión “tráfico económico” no puede identificarse sola y exclusivamente con “obtención de un lucro o beneficio”, pues ello significaría que cualquier persona podría utilizar marcas de otros sin su permiso con el solo requisito de que no obtuvieran un beneficio por ello. Por el contrario, aquella expresión debe ser entendida como sinónimo de “utilización en el mercado”. En este sentido, es claro que al utilizar el dominio cuestionado se está actuando en el mercado, entendido éste en sentido amplio como lugar donde los terceros pueden acceder al uso de bienes o servicios de otras personas.

Por último, tampoco es aceptable el argumento esgrimido por la demandada en el sentido de que el término UEFA es un término de uso común, por lo cual no puede

existir un monopolio del mismo ejercido por nadie, poniendo el ejemplo del uso diario de este término en la prensa. Este Experto no puede estar de acuerdo con tal argumento que, de ser aceptado, vendría a vaciar de contenido el ámbito de poder que otorga el derecho exclusivo de marca concedido debidamente conforme al Ordenamiento jurídico. Además, que se utilice con fines informativos un término no puede significar que cualquier persona pueda utilizar, sin límite alguno, dicho término con independencia de las circunstancias en que tiene lugar dicho uso.

Por consiguiente, en atención a todo lo anterior, entiendo cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento.

B. Ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado

En segundo lugar, el Reglamento exige que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la disputa extrajudicial. En este sentido, no hay previsión expresa en el Reglamento que nos dé luz sobre qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”.

A estos efectos, creo conveniente recurrir a los criterios propuestos en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, párrafo 4c) según la cual, se demuestra que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- el demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

A la vista de esos criterios, entiende este Experto que ninguna de esas circunstancias concurren en la persona del demandado, ni en la actividad que haya podido desarrollar o esté desarrollando a través del Nombre de Dominio.

En efecto, el demandado no ha probado que tenga derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio más allá del evidente de que resulta concesionario de un derecho de uso sobre el mismo en virtud de la correspondiente asignación por parte del Registrador. Mas este título jurídico, que representa exclusivamente el negocio jurídico de asignación, no es suficiente a los efectos de poder demostrar la existencia a su favor de derechos o intereses legítimos, ni es al que se refiere el Reglamento. Volveré sobre esta cuestión más abajo.

Por el momento debe indicarse que, antes bien, ha sido la entidad Demandante quien ha demostrado que es titular de derechos marcarios con eficacia en nuestro país, y que ha sido conocida (y lo es aún) bajo la denominación UEFA. El demandado no rechaza este conocimiento general que el público tiene de la actividad desarrollada por la Demandante, sino más bien lo reconoce.

Mas el demandado carece de razón jurídica cuando pretende justificar que,

precisamente por ese conocimiento extensivo del término UEFA, cualquier persona está legitimada para utilizar, en cualquier circunstancia y especialmente como nombre de dominio, la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de la Demandante.

Reitero que esa forma de razonamiento invalida la eficacia de un derecho marcario y, en general, de cualquier derecho inmaterial, puesto que piénsese por un momento en el conocimiento que cada uno de nosotros y, en general, un consumidor medio, puede tener de marcas vigentes, sin que tal circunstancia pueda permitir a quien no está autorizado por el legítimo titular del derecho, su uso indiscriminado y libre.

No se duda de que hubo una solicitud del registro del dominio objeto de esta controversia, pero que ese negocio de asignación fuese “legal”, no significa que sea necesariamente “legítimo”. Para ello es menester que con la solicitud y la posterior asignación no se perturben o lesionen derechos de tercero considerados prevalentes, principio éste implícito e inmanente a la idea de un registro público, pudiendo ser considerado como tal el registro de dominios de Red.es, y al propio Ordenamiento.

Por consiguiente, entiendo que se da el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe por parte del demandado

Por último, exige el Reglamento que el demandante demuestre que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe por el demandado. En este sentido, el Reglamento sí aporta una serie de criterios para determinar cuándo el nombre de dominio se registró o se está usando de mala fe. Nos remitimos a los criterios sentados, pues, en el artículo 2 del Reglamento.

Al respecto, y dadas las dificultades para poder averiguar si el dominio cuestionado fue registrado o está siendo usado de mala fe por el demandado, ante el hecho evidente de que la buena o mala fe es un estado subjetivo de la persona que no es posible objetivar, ha de recurrirse a la comprobación de determinadas circunstancias de las que deducir tal estado de ánimo en la actuación asumida por el sujeto en cuestión (en este caso, el demandado).

Así pues, entiendo que, sobre la base del carácter notorio de la actividad desarrollada por la Demandante (no discutida por las partes), y teniendo en cuenta la importancia indudable de Internet en la sociedad actual y en la difusión de contenidos al público, el registro del nombre de dominio por el demandado (y su posterior uso) impide a la Demandante (en cuanto titular de lo que el Reglamento denomina “Derechos Previos”) que utilice o se sirva de tal dominio (cfr. circunstancia segunda, artículo 2 del Reglamento).

Por otra parte, no hay que pensar que la enumeración que hace el Reglamento tenga carácter exhaustivo. Ese razonamiento limitaría injustificadamente las posibilidades hermenéuticas a disposición del intérprete jurídico.

No es aceptable la argumentación del demandado en el sentido de que en la elección del Nombre de Dominio únicamente ha prevalecido el “interés de un aficionado de fútbol en comentar y opinar sobre la actualidad en el fútbol”. Este interés, que se identifica con la libertad de expresión, es legítimo y respetable, pero su ejercicio nunca puede implicar no tener en cuenta otros derechos igualmente legítimos y respetables y aun prevalentes, si se dan circunstancias para ello.

Ése es precisamente el caso, ya que la Demandante ha demostrado haber desarrollado y desarrollar una profusa actividad en la organización de eventos deportivos relacionados con el fútbol, es decir, se la conoce en el mercado y por el público en general como una asociación que integra a federaciones de más de 50 países de Europa, y que organiza importantes eventos deportivos, seguidos por millones de personas. Este factor no puede, ni debe despreciarse. Pero, además, no conviene olvidar que la Demandante registró antes en el tiempo sus marcas, por lo que, en una eventual pugna entre sus derechos y el derecho de uso del dominio cuestionado, el resultado no puede ser otro, en aplicación de la regla “prior tempore, potior in iure” que la prevalencia del derecho esgrimido por la entidad reclamante.

Por otra parte, derivado del legítimo ejercicio del derecho que a esta última le otorga el artículo 34 de la Ley de Marcas 17/2001, poco importa que haya o no, necesariamente, un beneficio económico por parte del demandado, tal y como éste argumenta. Lo relevante es que su uso del dominio cuestionado impide a la Demandante un uso simultáneo del mismo, es decir, un uso a título de marca del dominio para el legítimo ejercicio de su actividad. El hecho de que coincidan exactamente los términos del Nombre de Dominio y la parte denominativa de las marcas registradas opuestas de contrario revela una intencionalidad por parte del demandado en causar un entorpecimiento a la normal actividad de la Demandante, y esa intencionalidad equivale a mala fe, tanto en el registro como en el posterior uso del Nombre de Dominio. Lo primero porque no puede mantenerse razonablemente que en el momento del registro el demandado desconociera que el término UEFA coincide con el nombre de una entidad ampliamente conocida; lo segundo, porque con el particular contenido que el demandado ha dado posteriormente a la página web correspondiente al dominio se pone de manifiesto que aquél conoce y asume la posibilidad de confusión que puede sufrir un internauta de conocimientos medios a la hora de acceder a dicho dominio, respecto del origen real de las prestaciones o de los servicios ofertados.

Por último, y esto es reincidir en el mismo argumento, el hecho de que se quiera opinar sobre el fútbol, por ser aficionado al mismo, no legitima para utilizar como medio para ello un nombre de dominio que coincida exactamente con marcas previamente registradas por un tercero y que ostenta, consecuentemente, un derecho prevalente para su uso y para prohibir a terceros que lo utilicen sin su consentimiento (véanse en este sentido, las Decisiones de la OMPI en los casos *Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI N° D2000-1649, *Lorenzo Silva Amador v. Galileo Asesores S. L.*, Caso OMPI N° D2000-1697 y *Real Madrid Club De Fútbol v. Tk y C Sports Media, S.L.*, Caso OMPI N° D2003-0121.

Por todo ello, entiendo que se cumple el tercer requisito previsto en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <uefa.es> sea transferido al Demandante, de conformidad con lo solicitado por esta parte.

José Carlos Erdozain
Experto
Fecha: 14 de septiembre de 2006