



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.

Caso No. DES2006-0004

1. Las Partes

La Demandante es William Hill Organization Limited, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Freshfields, Bruckhaus, Deringer, Barcelona, España.

La Demandada es Hostinet, S.L., Bilbao, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <willhill.es> y <williamhill.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de abril de 2006. El 20 de abril de 2006, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 21 de abril de 2006, ESNIC respondió al Centro, vía correo electrónico, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 8 de mayo de 2006.

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”)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de mayo de 2006. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de mayo de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de mayo de 2006.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el 12 de junio 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.

4. Antecedentes de Hecho

El demandante es titular de los registros de las siguientes marcas comunitarias que constituyen uno de los derechos previos objeto de protección conforme al artículo 2 del Reglamento:

Marca comunitaria figurativa número 914.705 “WILLIAM HILL” registrada el 16 de marzo de 2000, para las clases 16, 35 y 41;

Marca comunitaria denominativa número 2.816.882 “WILLHILL” registrada 31 de marzo de 2004 para las clases 9, 36, 38 y 41;

Marca comunitaria denominativa número 3.631.471 “WILLIAM HILL” registrada el 27 de Junio de 2005 para las clases 9, 28, 36, 38 y 41;

Marca comunitaria denominativa número 3.631.471 “WILLIAM HILL BETLINK” registrada el 20 de diciembre de 2000 para las clases 9, 36 y 41;

Marca comunitaria denominativa número 3.197.118 “WILLIAM HILL QUICKBET RACING” registrada el 8 de octubre de 2004 para las clases 9, 36 y 41;

Marca comunitaria denominativa número 3.631.488 “WILLIAM HILL QUICKBET CARDS” registrada el 27 de Junio de 2005 para las clases 9, 28, 36, 38 y 41; y

Marca comunitaria denominativa número 3.631.454 “WILLIAM HILL QUICKBET WHEEL” registrada el 7 de Julio de 2005 para las clases 9, 28, 36, 38 y 41.

El Demandante aporta copia de los certificados de las dos primeras marcas y el Experto ha comprobado a través de la página web de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que la titularidad de las restantes efectivamente correspondía al Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas comunitarias que incluyen los términos “WILLIAM HILL” y “WILLHILL” para lo que aporta copia de dos certificados de registro de la Oficina de Armonización del Mercado Interior junto a su escrito de demanda.

Igualmente, el Demandante, alega la titularidad de más de 200 nombres de dominio incluyendo los términos “WILLIAMHILL” y “WILLHILL”.

El Demandante considera incuestionable la identidad entre los referidos derechos previos y los Nombre de Dominio en litigio.

El Demandante afirma que el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el tráfico el nombre “WILLIAMHILL” o “WILLHILL”, y que su denominación social y el nombre por el que es conocido en el ámbito empresarial o comercial es “Hostinet”. Por ello entiende que el Demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio, pues ni es comúnmente conocido por ninguna de los términos “WILLIAMHILL” o “WILLHILL”, ni jamás ha pretendido ofrecer bienes o servicios en el mercado a través de dichos signos.

Por otra parte, el Demandante considera que los nombres de registro han sido registrados o se utilizan de mala fe por lo siguiente: a) el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web e indirectamente a los sitios web indicados en la misma, 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*; b) El Demandante considera que el Demandado ha podido registrar los Nombres de Dominio en Litigio fundamentalmente con el fin de procurar su venta posterior; c) el Demandante entiende, por último, que como dispone la cláusula 5 del artículo 2 del Reglamento, es prueba del registro de mala fe cualquier otro acto similar a los anteriores que el Demandado haya realizado en perjuicio del Demandante y que quedaría demostrada como sigue: i) los nombres de dominio en litigio contienen íntegramente los derechos previos; ii) los nombres de dominio en litigio consisten en el nombre propio del fundador de la compañía demandante; iii) el demandado no puede aportar prueba razonable del uso de los nombres de dominio en litigio de buena fe y, iv) el Demando registró los dos nombres de dominio en litigio en dos momentos separados sólo por un mes.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artículo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquel.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversas marcas comunitarias incluyendo los términos “WILLIAM HILL” y “WILLHILL”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

Los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con los nombres de dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos y los nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión.

En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que: a) el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el tráfico el nombre “WILLIAMHILL” o “WILLHILL, b) que el nombre por el que el Demandado es conocido en el ámbito empresarial o comercial es “Hostinet”, c) que no parece que el Demandado tenga o haya tenido en el pasado vínculo alguno con el sector de las apuestas de juego, d) no ser titular el Demandado de otro derecho previo que el propio de “Hostinet”.

Todo ello, junto con la falta de contestación de la compañía demandada, aboca a este panelista a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

El Demandante ha logrado demostrar que la utilización de los nombres de dominio en litigio por el Demandado ha perseguido de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet. Efectivamente, los nombres de dominio en litigio conducen a sendas páginas web activas que contienen diversos vínculos a otras páginas web relacionadas, entre otros, con el sector de los servicios de apuestas deportivas y juegos de azar por Internet; actividad que se identifica con la desarrollada habitualmente por el ahora Demandante. Esta práctica del Demandado queda probada por el acta notarial adjunta a la Demanda.

Por lo demás, existe un conocimiento previo de la fama y prestigio en el sector de las apuestas, especialmente a través de Internet y no sólo en el Reino Unido o Irlanda, sino también en numerosos países tales como España, cuestión esta que quedaría avalada por el hecho de que el Demandado no se haya atrevido a contestar a la demanda.

Por cuanto antecede, si el Demandado ha intentado atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro ha sido precisamente por el uso intenso de las marcas que viene realizando el Demandante, lo que nos permite deducir un registro y uso de mala fe que debe ser objeto de protección, pues de esta manera protegeríamos no sólo al titular de derechos previos sino también a los usuarios de la red Internet.

Por ello, debemos concluir que los registros de los nombres de dominio en litigio “<willhill.es> y <williamhill.es> se produjeron de mala fe pues existía con antelación a

su registro un conocimiento de los derechos previos ampliamente reconocidos.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <willhill.es> y <williamhill.es> sean transferidos al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 21 de junio de 2006