



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Casino de Mallorca, S.A. c. M.X.V.G. / (XXXXXXXX)

Caso No. DES2009-0002

1. Las Partes

La Demandante es Casino de Mallorca, S.A., con domicilio en Calviá, Islas Baleares, España, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es M.X.V.G. / (XXXXXXXX), con domicilio en Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <grancasinomallorca.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de enero de 2009. El 21 de enero de 2009 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 22 de enero de 2009 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de enero de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de febrero de 2009. 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 20 de febrero de 2009.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 26 de febrero de 2009, 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

La Demandante es la sociedad propietaria del Gran Casino Mallorca o Casino Mallorca, siendo ambas formas de identificación las habituales del mencionado Casino.

La Demandante es titular de los siguientes registros españoles:

- Marca nº 903.022 CASINO DE MALLORCA (clase 41), del 7 de marzo de 1979;
- Marca nº 903.023 CASINO DE MALLORCA (clase 42), del 7 de marzo de 1979;
- Marca nº 1.958.075 CASINO MALLORCA (clase 41), del 4 de abril de 1995;
- Marca nº 2.403.416 GRAN CASINO DE MALLORCA (clase 41, del 25 de mayo de 2001;
- Marca nº 2.403.417 GRAN CASINO DE MALLORCA (clase 42), del 25 de mayo de 2001; y
- Nombre comercial nº 110.830 CASINO DE MALLORCA, S.A. (clases 35, 41, y 43), del 28 de agosto de 1986.

La Demandante es también titular del nombre de dominio <casinomallorca.es> y el sitio web del mencionado Casino se encuentra en “www.casinodemallorca.com”, identificado con la denominación “Gran Casino Mallorca”.

El Demandado es, al parecer, una persona física.

El Nombre de Dominio fue registrado el 10 de mayo de 2008.

La Demandante ha remitido al Demandado un requerimiento, ofreciéndole la posibilidad de transferirle de forma voluntaria del Nombre de Dominio en disputa, requerimiento que quedó sin respuesta.

No existe actualmente ninguna página web vinculada al Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es la sociedad propietaria del Gran Casino Mallorca, uno de los casinos más grandes de España y auténtica referencia como centro de diversión y descanso de la región, que se encuentra situado en uno de los centros turísticos más atractivos de España.
- Que es titular de diversos registros de marca que consisten en la denominación Casino De Mallorca, Casino Mallorca y Gran Casino De Mallorca, así como del nombre comercial Casino De Mallorca, S.A., entre otros. Los datos de estos

registros han sido ya mencionados en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

- Que el Nombre de Dominio coincide con Gran Casino Mallorca o Casino De Mallorca o Casino Mallorca, denominaciones bajo las que es notoriamente conocida y sobre las que tiene derechos previos, existiendo riesgo de crear confusión.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
- Que el Demandado no contestó al requerimiento que le remitió, lo que permite confirmar que carece de cualquier derecho o interés legítimo.
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe, ya que la denominación Gran Casino Mallorca es un distintivo notorio en España.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento. Resultan asimismo aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP).

B. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el párrafo e) del artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG c. D.A.B.*, Caso OMPI N° D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. S.R.R.*, Caso OMPI N° D2001-1183 y *Retevisión Movil S. A. c. M.M.*, Caso OMPI N° D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. c. I.G.P.*, Caso OMPI N° DES2006-0009, entre otras.

C. Derechos Previos

El Reglamento, en su artículo 2 define como “derechos previos”, entre otros, las marcas y los nombres comerciales registrados con efectos en España. En el presente

procedimiento han sido acreditados tales derechos, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

D. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; ii) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Nombre de Dominio es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante GRAN CASINO DE MALLORCA y muy similar a las otras marcas y nombre comercial de la Demandante CASINO DE MALLORCA o CASINO MALLORCA (los detalles de estos registros se han mencionado en el apartado 4). En efecto, el Nombre de Dominio consiste en la denominación “grancasinomallorca” (la partícula “.es” no se ha de tener en cuenta en la comparación), sin separación entre las tres palabras que lo componen, y es sabido que este hecho resulta irrelevante, ya que en los nombres de dominio no cabe incorporar espacios entre palabras. Por todo ello, resulta evidente el riesgo de confusión.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

ii) Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Sin embargo, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias, que serán considerados a continuación, pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Tal y como apunta la Demandante, el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “grancasinomallorca”. Por el contrario, tal y como se ha indicado más arriba, esta denominación es prácticamente idéntica a las marcas y nombre comercial de la Demandante, sin olvidar que se trata además de una denominación dotada de gran singularidad que desde hace años sirve para identificar el establecimiento o Casino en cuestión y que es muy conocida por todos los ciudadanos de Mallorca, donde reside el Demandado, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección de la denominación que constituye el Nombre de Dominio.

Por otra parte, no consta que el Demandado haya hecho ningún uso legítimo y leal o no

comercial del Nombre de Dominio, limitándose a una tenencia pasiva del mismo.

Conforme al contenido de la Demanda, es también evidente que la Demandante en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de la denominación “grancasinomallorca”. Es más, ha quedado acreditado que la Demandante envió un requerimiento al Demandado, exigiéndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio.

En cualquier caso, el Demandado no se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con numerosas decisiones dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro y dadas las circunstancias del caso, podría interpretarse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto. Además, con la Demanda se ha aportado prueba de la amplia presencia de las marcas y del nombre comercial de la Demandante en Internet y en los medios de comunicación, en particular en la Isla de Mallorca.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante permiten concluir, por un lado, que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

iii) Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

La Demandante ha conseguido acreditar la notoriedad de la marca y nombre comercial que constituyen sus derechos previos. En particular, la abundante prueba aportada demuestra que la denominación Gran Casino Mallorca ha sido la forma más habitual de identificar al Casino de la Demandante, con una importante presencia en diversos medios de comunicación y, en definitiva, una amplia difusión pública, por tratarse de un importante centro de entretenimiento y descanso, con referencias expresas a sus instalaciones y servicios (restaurante, cafetería, salas de juego, espectáculos, etc.), así como a la celebración de campeonatos o torneos de póquer, que se celebran desde el año 2006 en dicho Casino. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

La referida notoriedad permite presumir que el Demandado conocía la existencia de la marca de la Demandante, deducción que se confirma por el hecho de que está domiciliado en Palma de Mallorca. Además, tal conocimiento parece más evidente si se tiene en cuenta que dicha marca se refiere a un establecimiento singular, cuya existencia se remonta, como mínimo, al año 1979, año en que se registraron las primeras marcas de la Demandante.

Por consiguiente, cuando se trata de marcas notorias, de acuerdo con numerosas decisiones del Centro, el conocimiento previo del derecho de la Demandante, unido a la presumible voluntad o intención del Demandado de perturbar de algún modo ese derecho, se ha de considerar como un indicio de mala fe. En efecto, se viene considerando también como causa de registro de mala fe el hecho de que el registro del Nombre de Dominio se haya realizado con la intención de impedir que el titular de la marca - cuyo conocimiento previo se puede afirmar por tratarse de una marca notoria-

pueda obtener dicho registro. Aunque en el presente caso no consta ninguna prueba acreditativa de la intención del Demandado, prueba que no suele existir, sí puede constituir un indicio el hecho de que el Demandado no esté haciendo ningún uso del Nombre de Dominio.

Por otra parte, de acuerdo con anteriores decisiones del Centro (entre otras, *Generalitat de Catalunya v. T.W., Wolf Domains*, Caso OMPI N° D2002-1124), otra circunstancia que permite fundamentar la mala fe del Demandado la constituye el hecho de que el Demandado, al hacer el registro, no haya indicado sus datos correctamente. En efecto, en el presente caso, como titular del Nombre de Dominio solamente consta un número, si bien de los restantes datos del contacto administrativo se deduce que el titular real es el Demandado, ya que tal número resulta ser el del documento nacional de identidad del contacto administrativo, conforme a la prueba aportada por la Demandante.

Este cúmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas y nombre comercial de la Demandante, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Recordemos también que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedó sin respuesta.

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz*, Caso OMPI N° D2000-1017).

Como se ha indicado anteriormente, en el presente caso, el Nombre de Dominio está inactivo. Numerosas Decisiones del Centro vienen interpretando que la inactividad o tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes decisiones del Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI N° D2000-1402; *Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.J.*, Caso OMPI N° D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI N° D2002-1026; *Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri*, Caso OMPI N° D2006-0740.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <grancasinomallorca.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 10 de marzo de 2009