



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

bwin Interactive Entertainment AG v. wp

Caso No. DES2009-0018

1. Las Partes

La Demandante es bwin Interactive Entertainment AG, con domicilio en Viena, Austria, representada por Brandl & Talos Rechtsanwaelte GmbH, Austria.

El Demandado es wp, con domicilio en Tel Aviv, Israel.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bwinpokerblog.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es EuroDNS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de mayo de 2009. El 4 de mayo de 2009, el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 5 de mayo de 2009, ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta 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 13 de mayo de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a 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 el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de mayo de 2009. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de junio de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por

conseguido, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de junio de 2009.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 12 de junio 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.

Idioma del procedimiento

La Demanda se presentó en inglés. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento, el idioma del procedimiento ha de ser el español (castellano). Sin embargo, dicho artículo faculta al Experto para acordar, de forma motivada, que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las Partes están de acuerdo.

En la Demanda se solicita que el inglés sea el idioma del procedimiento. Las razones que se alegan son: que esa lengua es la que más se utiliza en los negocios internacionales, que la dirección de contacto del Demandado está en Israel y no en España, como podría esperarse por la extensión territorial del nombre de dominio en disputa y, por tanto, puede asumirse que la primera lengua del Demandado es un idioma no europeo, pero siendo el inglés la segunda lengua más común en el mundo, puede entenderse que el Demandado puede corresponder en inglés, y que la Demandante sólo está en disposición de comunicarse en inglés y alemán y supondría incurrir en gastos importantes si tuviera que hacer una traducción al español.

El Experto, haciendo uso de la facultad antes indicada, acuerda que el procedimiento se tramite en inglés, atendiendo no sólo a las razones de la Demandante sino al hecho de que el Demandado no ha contestado a la Demanda. Sin embargo, en conformidad al artículo 10 del Reglamento el idioma de la Decisión será el español.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de las marcas internacionales No. 886220, solicitada el 3 de febrero de 2006, consistente en la denominación BWIN y No. 896530, solicitada el 16 de marzo de 2006, consistente en la denominación BWIN, escrita con letras minúsculas, dentro de un recuadro. Ambas marcas distinguen diversos productos, entre ellos, el esparcimiento y realización de apuestas y juegos deportivos así como difusión por Internet de apuestas y juegos deportivos.

El nombre de dominio <bwinpokerblog.es> se registró el 25 de enero de 2009.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio, entre los que se encuentran <bwinpokerblog.de>, <bwinpokerblog.fr> y <bwinpokerblog.it>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los argumentos de la Demandante son básicamente los siguientes:

La Demandante pertenece al Grupo bwin que es el mayor proveedor mundial de juegos

de entretenimiento on line. Ha sido incluido en el Vienna Stock Exchange desde el año 2000. Las actividades de la compañía son financieras, de marketing, IT, gestión de proyectos, desarrollo de negocios internacionales, recursos humanos y comunicaciones corporativas para sus filiales licenciatarias.

Ofrece apuestas deportivas, póker, juegos de casino, juegos de software y juegos de ingenio, así como streams de audio y vídeo de los principales eventos deportivos, como la Liga Alemana de Fútbol. Estas actividades se ofrecen por Internet y por otros canales digitales de distribución, como teléfono móvil.

A finales de 2008, el Grupo bwin tenía alrededor de 2.1 millones de clientes activos en todo el mundo y un total de negocio de aproximadamente xxx,x millones de Euros. La página web “www.bwin.com” está accesible en 22 idiomas diferentes, incluido el español.

bwin esponsoriza famosos clubes de fútbol como el AC Milan y el Real Madrid, así como otros muchos eventos internacionales.

Por tanto, bwin es muy famoso en Europa y en todo el mundo.

Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El término “bwinpokerblog” en que consiste el nombre de dominio, contiene el término “bwin”, por lo que el Demandado reproduce totalmente la marca de la Demandante. Este término aparece al principio del nombre de dominio, lo que supone un mayor énfasis en la utilización de la marca de la Demandante.

“bwin” es la parte distintiva del nombre de dominio. La designación “pokerblog” no es distintiva ya que describe una función predefinida y algunos de los contenidos de la página web del Demandado.

La Demandante es uno de los proveedores más famosos de salas de póker y servicios relacionados con el póker vía Internet. Por eso, la expresión “pokerblog” agrava el riesgo de confusión con la marca de la Demandante ya que el usuario medio de Internet cuando consulte el nombre de dominio <bwinpokerblog.es> puede pensar en servicios de póker relacionados con la Demandante.

Por todo ello, afirma la Demandante que existe un grave riesgo de confusión que perjudica sus negocios.

Derechos o intereses legítimos del Demandado

El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el término “bwin”. Carece de marcas internacionales o comunitarias, nombres o cualquier otro derecho que pudiera justificar un interés legítimo en el uso del nombre de dominio en disputa. Tampoco es conocido comúnmente bajo el término “bwin”, ni la Demandante le ha licenciado para el uso de su marca.

El Demandado no utiliza el nombre de dominio para una oferta de bienes o servicios de buena fe y no está haciendo un uso no comercial o leal del nombre de dominio. Tampoco realiza ni nunca realizará negocios bajo el nombre de dominio. Es más, desde su registro el enero de 2009, la página web ha sido usada para dirigir a la web de otra compañía que actúa en el ámbito del póker.

Normalmente, tales links son sponsorizados. El único interés del Demandado es confundir a los potenciales consumidores sobre la identidad del proveedor y, lo más probable por un precio, captarlos para otra compañía que actúa en el ámbito del póker.

Esta conducta es una grave violación de los derechos de marca de la Demandante y supone una competencia desleal.

Estos hechos constituyen una evidencia *prima facie* de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio y la carga de probar el derecho o interés legítimo recae en el Demandado.

Existencia de mala fe

La marca de la Demandante es famosa en Europa y en todo el mundo y ya lo era en enero de 2009 cuando el Demandado registró el nombre de dominio en disputa. La gran popularidad de esta marca ha sido ya reconocida en *bwin Interactive Entertainment AG v. A.G*, Caso OMPI No. D2009-0167. El hecho de que la marca de la Demandante sea famosa es un fuerte argumento para sostener que el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe.

El conocimiento de la marca de la Demandante es lo que ha llevado al Demandado a registrar el nombre de dominio ya que debía conocer las actividades de ésta cuando lo registró. Algunos de los hechos que no puede desconocer el Demandado es que la Demandante viene sponsorizando desde hace tiempo al Real Madrid que es uno de los equipos de fútbol más conocidos y de mayor éxito en el mundo, cuyos jugadores llevan impresa la marca BWIN en sus camisetas. También se ha utilizado la marca en el Gran Premio de Jerez en España de Moto GP. Y desde 2006 ha sido socio oficial de la Federación Internacional de Baloncesto. Del mismo modo, la marca BWIN sponsoriza una variedad de deportes como el kite surf.

Por ello, es muy improbable que el Demandado no conociera la marca de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa.

Además, la Demandante es titular de otros nombres de dominio idénticos al impugnado, con otras extensiones territoriales. El Demandado debe tener la diligencia suficiente para asegurar que la elección del nombre de dominio no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros.

El Demandado está también usando el nombre de dominio de mala fe. Así, dirige a la Guía de póker on line “www1.xxxxxxx.xx” en la que también se hace referencia al Grupo al que pertenece la Demandante. Y ello lo hace, naturalmente, a cambio de un precio.

El Demandado no ha respondido al requerimiento enviado por la Demandante. Después de este requerimiento, el Demandado ha eliminado la dirección a la página web “www1.xxxxxxxx.xx”. Sin embargo, sigue bloqueando los negocios de la Demandante al continuar poseyendo el nombre de dominio en disputa. Es un caso de tenencia pasiva que ha sido considerado por como uso de mala fe en decisiones previas.

La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la 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 y en el propio Reglamento.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, cuando los puntos examinados en esos procedimientos coincidan con los de la regulación española, como ya señalaron, entre otras, las decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para determinar si se cumple este primer requisito ha de examinarse si entre el nombre de dominio en disputa y los derechos previos de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

En este caso, la Demandante ha probado que es titular de las marcas internacionales citadas en los antecedentes de hecho. Estas marcas consisten en la denominación BWIN. Como afirma la Demandante, la parte característica del nombre de dominio en disputa es una reproducción de su marca y los términos “póker” y “blog” son descriptivos de la actividad, por lo que no aportan diferencias con respecto a su marca.

En decisiones previas, se ha resuelto que cuando la marca del Demandante está enteramente incluida en el nombre de dominio, existe un claro riesgo de confusión y que la adición de palabras descriptivas de la actividad no sólo no elimina este riesgo sino que lo acrecienta cuando esas palabras se refieren a actividades relacionadas con la Demandante (*The Ritz Hotel, Limited v. Damir Kruzicevic*, Caso OMPI No. D2005-1137).

Por lo demás, el Experto debe manifestar, que a la hora de realizar la comparación entre

una marca y un nombre de dominio, la inclusión en éste del sufijo correspondiente al primer nivel, no es relevante, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas decisiones, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. D2001-1425; y *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que ha sido imposible conocer su versión de los hechos. Con ello, además, perdió la oportunidad de aportar prueba alguna acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar sobre el nombre de dominio <bwinpokerblog.es>.

El Experto interpreta que esta falta de respuesta puede ser debida a que el Demandado carece de la argumentación necesaria para acreditar tal extremo, pues, de otro modo, hubiera sido de esperar una posición activa a la hora de defender sus intereses.

Lo único que se conoce del Demandado es que después de recibir el requerimiento enviado por la Demandante, eliminó el link que existía en su página web con la web “www1.xxxxxxxx.xx” que es una guía de póker. Ello supone un indicio más de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado que con esta actuación reconoce, implícitamente, que no tiene derecho a ofrecer información sobre póker on line bajo un nombre de dominio que entra en clara colisión con los derechos de la Demandante.

Además de todo esto, y siguiendo los argumentos de la Demandante, el Experto ha comprobado que el Demandado no es titular de marcas con la denominación “bwin”, ni está autorizado por la Demandante para usar su marca. Tampoco es conocido comúnmente por tal nombre. Por el contrario, el nombre del titular que figura en los datos de registro del nombre de dominio no coincide con ninguna persona física o jurídica ni tiene relación con el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha realizado una oferta de productos o servicios de buena fe, ya que lo único que ha hecho ha sido, probablemente a cambio de un precio, establecer un link en su página web hacia la web antes indicada, que ahora ha desaparecido, por lo que el nombre de dominio en disputa ni siquiera aloja ya un sitio web.

Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo presupuesto establecido en el artículo 2 del Reglamento.

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

El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

De todos modos, el Experto examinará ambas circunstancias comenzando, en primer lugar, por determinar si el registro del nombre de dominio en disputa ha sido efectuado de mala fe:

a. Registro de mala fe

La Demandante alega que su marca BWIN ya era famosa en Europa y en todo el mundo cuando se registró el nombre de dominio en disputa en enero de 2009.

La Demandante explica que viene patrocinando numerosos eventos deportivos de conocimiento mundial y, concretamente, la marca de la Demandante aparece en grandes letras en las camisetas de los jugadores de fútbol del equipo Real Madrid.

Por esta razón considera que el Demandado debía conocer la marca de la Demandante antes de registrar el nombre de dominio. Además, alega que la Demandante es titular de otros nombres de dominio idénticos al impugnado, pero con otras extensiones territoriales y era obligación del Demandado asegurarse de que la elección del nombre de dominio no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros.

La gran popularidad de esta marca ha sido ya reconocida en *bwin Interactive Entertainment AG v. A.G*, Caso OMPI No. D2009-0167.

El Experto considera probada la notoriedad mundial de la marca BWIN antes del registro del nombre de dominio en disputa. Por ello no es razonable entender que el Demandado eligiese el término “bwin” por casualidad. Este término no es habitual sino que es una palabra figurativa creada por la Demandante para caracterizar sus actividades, productos y servicios.

El hecho de que se añadan las palabras “póker” y “blog” al nombre de dominio agrava la mala fe puesto que tales palabras están íntimamente relacionadas con las famosas actividades de la Demandante, desarrolladas on line y en otros medios digitales, como es la telefonía móvil.

Además, cabe sospechar que el Demandado conocía la existencia de los nombres de dominio de la Demandante, <bwinpokerblog.de>, <bwinpokerblog.fr> y <bwinpokerblog.it> y precisamente para entorpecer la actividad comercial de ésta, registró un nombre de dominio idéntico, bajo el código territorial de España.

Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio <bwinpokerblog.es> ha sido registrado de mala fe.

b. Uso de mala fe

La Demandante basa la afirmación de que el nombre de dominio en disputa se está usando de mala fe en el hecho de que la web que aloja el nombre de dominio del Demandado ha venido dirigiendo, a cambio de un precio, a la guía de póker on line “www1.xxxxxxxx.xx” en la que también se hace referencia al Grupo al que pertenece la Demandante.

Además, destaca que el Demandado no ha respondido al requerimiento enviado por la Demandante. Y que después de este requerimiento, el Demandado ha eliminado el vínculo a la página web “www1.xxxxxxxx.xx”. Sin embargo, sigue bloqueando los negocios de la Demandante al continuar poseyendo el nombre de dominio. Considera que ahora ya es un caso de tenencia pasiva que ha sido considerado por como uso de mala fe en decisiones previas.

El Experto considera que es uso de mala fe el uso de un nombre de dominio

confundible con las marcas de la Demandante para establecer un vínculo con otro sitio web de actividades relacionadas con las marcas famosas de la Demandante, atrayendo así usuarios de Internet interesados en juegos de póker on line que, por la notoriedad de la Demandante, podrían pensar en la existencia de alguna relación con el Demandado o con la web a la que éste dirigía. Además, ha de tenerse en cuenta que es más que probable que el Demandado percibiera alguna contraprestación por dirigir a la referida web.

En este momento, se da la circunstancia de que es imposible acceder a ninguna página web a través del nombre de dominio en disputa, todo lo cual demuestra que el Demandado, sin duda después de haber recibido el requerimiento de la Demandante, ha dejado sin uso el nombre de dominio en disputa intentando aparentar legitimidad. Sin embargo, este cambio lo que pone de manifiesto es que el Demandado no tiene ninguna intención de hacer un uso real de dicho nombre de dominio sino que lo que pretende es obstaculizar la posibilidad de que la Demandante acceda a esta extensión territorial. Se trata, en este momento, de una tenencia pasiva considerada en numerosas decisiones como uso de mala fe.

Estas circunstancias delatan el uso de mala fe que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa.

Se cumple, por tanto, la tercera circunstancia que exige el artículo 2 del Reglamento para entender abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio <bwinpokerblog.es>

7. Decisión

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

María Baylos Morales
Experto

Fecha: 24 de junio de 2009