

DECISIÓN DEL EXPERTO

D.A.D.S. v. J.S.

Caso No. DES2010-0052

1. Las Partes

La Demandante es D.A.D.S. con domicilio en Barcelona, España, representada por BDO Abogados y Asesores Tributarios S.L, España.

El Demandado es J.S. con domicilio en Taboexa, Pontevedra, España, representado por si mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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 5 de noviembre de 2010. El 5 de noviembre de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de noviembre de 2010, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 15 de noviembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de diciembre de 2010.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 10 de diciembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es un jugador mundialmente conocido con el nombre "Dani Alves" o "Daniel Alves" adscrito en la actualidad al Fútbol Club Barcelona. El Demandante no es titular de una marca inscrita en España o en el extranjero.

El Demandante ha presentado este año ante el Centro los siguientes procedimientos en relación a su nombre:

1. Nombre de Dominio <danielalves.com>, Caso OMPI No. D2010-0365: Terminado.
2. Nombre de Dominio <danielalves.com>, Caso OMPI No. D2010-0313: Terminado.
3. Nombre de Dominio <daniel-alves.com>, Caso OMPI No. D2010-0309: Transferencia a favor del demandante.
4. Nombre de Dominio <danielalves.es>, Caso OMPI No. DES2010-0013: Transferencia a favor del demandante.

La pagina Web "www.danielalves.es" incorpora un video indicando en la parte superior la siguiente frase "DANIEL ALVES Cursos de DJ Daniel Alves". Esta página contiene, además del video indicado, unos enlaces a distintos cursos de formación que se ofrecen desde una Web denominada "www.d cursos.com".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En primer lugar, considera el Demandante que el nombre "Daniel Alves" es ampliamente conocido en el entorno futbolístico y plenamente identificado por la afición por lo que constituye una marca de hecho, lo que lo faculta para exigir la protección de los derechos de exclusiva que la notoriedad de su nombre le confiere. De esta forma dice que el término "Daniel Alves" es claramente distintivo porque permite identificar al Demandante en relación con su actividad profesional, habiendo dotado al mismo de un carácter comercial. El Demandante invoca derechos sobre su propio nombre, basado en la gran popularidad que goza el mismo y todo ello de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Marcas española junto con lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, y concretamente el inciso 2 del artículo 2 relativo a los Derechos Previos del Reglamento, sobre los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifican profesionalmente, entre otros, a figuras del deporte, como es el caso.

El nombre de dominio objeto de conflicto es <danielalves.es> reproduciendo exactamente igual el nombre del Demandante, sobre el cual tiene derechos previos.

Manifiesta que es evidente que en el momento en que el Demandado efectuó el registro del nombre de dominio <danielalves.es>, el Demandante ya cumplía con las condiciones de notoriedad en su nombre, dada su notable popularidad.

Igualmente afirma que está claro que el nombre de dominio <danielalves.es> es, en su parte esencial, visual y fonéticamente idéntico al nombre del Demandante: "Daniel Alves". Como consecuencia de lo expuesto y de las similitudes tanto visuales como fonéticas, el riesgo de confusión implica, asimismo, el riesgo de asociación pues los usuarios de Internet pueden erróneamente pensar que la página Web identificada con el nombre de dominio <danielalves.es> es propiedad del Demandante.

En segundo lugar alega que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la presente controversia, pues su nombre es "J.S.", no "D.A.". El Demandado, además, no es ni ha sido en forma alguna operador, distribuidor o licenciataria autorizado de D.A. En este sentido, manifiesta el Demandante que no existe vínculo alguno de él o la sociedad que explota sus derechos de imagen con el Demandado.

En tercer lugar la página Web "www.danielalves.es" contiene en su página de inicio un video con la

siguiente frase "DANIEL ALVES Cursos de DJ Daniel Alves", que se vuelve a incorporar en la parte inferior de la misma. Deja constancia de que en dicha página Web no se desprende ningún tipo de información acerca del supuesto curso de DJ, ni de su contenido ni de su coste ni de la manera de inscribirse en el curso o la forma de contratar este "servicio de enseñanza". Por el contrario si que se aprecia la comercialización de una serie de cursos en diversas materias ofrecidos por una entidad cuya razón social es Grupo de Empresas Taboexa S.L.U. (Grupo GET), cuya actividad principal es la oferta y venta de cursos presenciales y on-line desde el sector sanitario hasta administración de empresas, informática, marketing, etc.

B. Demandado

En primer lugar manifiesta que el nombre de dominio sólo coincide con el Demandante en el nombre y primer apellido, no coincidiendo ni tan siquiera a nivel comercial el nombre de "Daniel", toda vez que el Demandante es conocido como "Dani Alves". Además de lo expuesto el nombre de dominio no hace mención a "D.A.D.S." sino a "D.A.C.", que a su vez también es un personaje público y notorio conocido en el mundo de la música electrónica y de profesión DJ.

Manifiesta que el Demandante emplea comercialmente el diminutivo "Dani", mientras que el Demandado siempre hace alusión al nombre de "Daniel", siendo la única coincidencia comercial el apellido "Alves".

En segundo lugar manifiesta que el Grupo de Empresas Taboexa S.L.U. no ha obtenido ningún beneficio económico a costa del Demandante.

En tercer lugar manifiesta que el Demandante y el Demandado no son competidores y que el nombre de dominio no ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial del 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. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio ".es", resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

A su vez, el Reglamento se inspira en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que este Experto tomará en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido a lo largo de los años, en tanto en cuanto coincidan con la regulación española.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

El Demandante manifiesta ser titular de derechos previos en los términos del artículo 2 del Reglamento en relación a su nombre civil "Daniel Alves", así como en relación a su nombre común por el que es generalmente conocido, es decir, "Dani Alves".

En conformidad con el Reglamento se entienden como Derechos Previos, entre otros, los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, además de otros a figuras del deporte como es el presente caso.

Por lo tanto, existe identidad entre el nombre del Demandante "D.A." y el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, es decir, <danielalves.es>.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

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 carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

En el presente caso, el Demandante ha demostrado *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. De manera que se produce una inversión de la carga de la prueba a favor del Demandado. En este sentido, el Demandado entiende ser titular de intereses legítimos en la utilización del nombre de dominio en disputa <danielalves.es> en la medida de que Grupo GET no obtiene ingresos por los anuncios que aparecen en la Web que utiliza en el nombre de dominio en conflicto, ni obtiene beneficio a través del nombre del Demandante.

Sin embargo, este Experto no puede dar por buenas las alegaciones del Demandado por lo siguiente: en primer lugar, aparece como titular del nombre de dominio "J.S." aunque según dice él mismo la explotación corresponde a una empresa denominada "Grupo GET". Sin embargo, no aporta al expediente, el contrato de explotación a favor de este grupo de empresas por lo que debemos presumir que dicha cesión debe ser onerosa. En segundo lugar, no existe prueba de la existencia real de "DJ D.A.C.", y, de existir, tampoco existe prueba de su relación con el Demandado o con el Grupo GET, ni tampoco este Experto ha localizado curso alguno de formación en DJ que se pueda contratar a través de la oferta de cursos que se dan a través de la web "www.d cursos.com", salvo la mera existencia de un video en YouTube..

En definitiva, la mera defensa dialéctica alegada por el Demandado impide reconocerle derechos o intereses legítimos por lo que, en opinión de este Experto, esta falta de pruebas aportadas al expediente, abocan 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 o uso del nombre de dominio de mala fe

A la vista de la relevancia y notoriedad del nombre del Demandante este Experto entiende que el Demandado debería ser plenamente consciente de que el nombre de dominio <danielalves.es> se correspondía con el nombre del Demandante. Aunque para este Experto la existencia de "DJ D.A.C." pudiese ser posible, lo cierto es que ni siquiera el Demandado se llama "Daniel Alves" ni tampoco consta documentalmente una relación entre el DJ y el Demandado o el Grupo GET para dar cursos de formación como lo demuestra la inexistencia de tales cursos. Tampoco existe autorización del Demandante al Demandado para el uso del nombre "Daniel Alves".

Por todo lo expuesto, debe darse por buena la alegación del Demandante en el sentido de que la utilización del Demandado del nombre de dominio en disputa <danielalves.es> consiste en la promoción de la actividad comercial del Grupo GET atrayendo, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, por lo que se crea la posibilidad de confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, afiliación o promoción de su página Web.

Esta práctica de aprovechamiento de la marca o nombre de un tercero vuelve a repetirse, cuanto menos a propósito de la marca "fútbol club barcelona", toda vez a través de los enlaces de la Web que utiliza el nombre de dominio en disputa <danielalves.es>, se puede acceder a un enlace de dicho equipo de fútbol que finaliza en la oferta de cursos ofrecidos desde la web "www.d cursos.com" vinculada al Demandado.

Por todo lo anterior el Experto entiende que la solicitud y uso posterior del nombre de dominio <danielalves.es> se basó en la propia notoriedad del nombre del Demandante "Daniel Alves", de manera que el Experto debe concluir que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe

por el Demandado.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 17 de diciembre de 2010