

DECISIÓN DEL EXPERTO

Smarkets Limited c. Ioanis Zisis
Caso No. DES2017-0030

1. Las Partes

La Demandante es Smarkets Limited, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ("Reino Unido"), representada por DLA Piper Spain, España.

El Demandado es Ioanis Zisis, con domicilio en Londres, Reino Unido.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio es Key Systems GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de junio de 2017. El 21 de junio de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de junio de 2017, Red.es 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 de los contactos 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 30 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de julio de 2017. 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 21 de julio de 2017. Una comunicación del Demandado fue recibida por el Centro el 21 de julio de 2017.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 7 de agosto de 2017, 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

- La Demandante es una empresa que proporciona actividades de apuestas deportivas. La Demandante es titular de la marca de la Unión Europea 9848706 SMARKETS, registrada el 18 de julio de 2012, para productos y servicios de las clases 9, 36, 38 y 42.
- El nombre de dominio en disputa <smarkets.es> fue registrado el 5 de enero de 2017.
- El nombre de dominio en disputa está “aparcado” en la página del registrador GoDaddy y contiene en su parte superior izquierda vínculos a otras empresas del sector del juego y las apuestas deportivas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su escrito de Demanda, realiza las siguientes afirmaciones:

- Que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca SMARKETS, al igual que el nombre de dominio <smarkets.com> bajo el que opera comercialmente y su propia denominación social Smarkets Limited.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no ostenta derecho alguno sobre nombre comercial, marca o denominación social.
- Que la Demandante explota fuera de España actividades de apuestas deportivas en línea bajo el nombre de dominio <smarkets.com> y que para hacerlo en España necesitaría contar con el correspondiente nombre de dominio <.es>.
- Que el nombre de dominio en disputa <smarkets.es> siempre ha estado y permanece inactivo.
- Que el re-direccionamiento del nombre de dominio a un “domain park” pone también de manifiesto la mala fe del Demandado, pues contiene vínculos a páginas de terceros.

Con base en las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

En cuanto a la comunicación remitida al Centro, se trató de un correo electrónico muy breve en inglés solicitando más información en ese idioma sobre el procedimiento, al que el Centro contestó con una comunicación en español e inglés remitiéndole al Reglamento y aclarando que, de acuerdo con éste, el español es la lengua de procedimiento.

Con posterioridad no se recibió ninguna comunicación del Demandado.

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 de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en sus siglas en inglés), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 o en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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

La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la marca SMARKETS, siendo evidente que dicha marca es idéntica al nombre de dominio en disputa, excepción hecha del código de país (“ccTld” en sus siglas en inglés) “.es”.

En consecuencia, este Experto considera que concurre la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Mientras que la Demandante ha acreditado claramente sus derechos sobre la marca y denominación social SMARKETS, no parece que el Demandado ostente ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre dicha denominación.
- La ausencia de contestación a la Demanda, incluso después de que el Centro haya enviado el correo en inglés y español al Demandado, puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Montes de Piedad Y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadía Pardo*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Hipercor, S.A. v. Miguel A. González*, Caso OMPI No. D2000-0045; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Juan Galán / Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890 ó *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que concurren circunstancias suficientes como para apreciar que efectivamente existe mala fe por parte del Demandado.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que la marca SMARKETS de la Demandante es conocida internacionalmente para actividades de apuestas deportivas en línea. Por consiguiente, el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa forzosamente había de ser consciente de estar apropiándose de una denominación coincidente con la marca notoria de un tercero. La notoriedad de la marca de la

Demandante permite por tanto inferir la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones del Centro como *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. v. Juan Galan/ Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890; *Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira*, Caso OMPI No. D2000-0018; o *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496.

Además, la página web del Demandado contiene vínculos a empresas de apuestas deportivas competidoras de la Demandante, por lo que previsiblemente el Demandado está obteniendo un lucro gracias a la asociación generada con la marca de la Demandante.

Esta conducta es claramente subsumible entre las pruebas de mala fe que prevé el artículo 2 del Reglamento:

“4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, 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 web”.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 11 de agosto de 2017