

DECISIÓN DEL EXPERTO

Novomatic AG c. Ibon Guaresti Etxebarria

Caso No. DES2019-0017

1. Las Partes

La Demandante es Novomatic AG, Austria, representada por Guell Intellectual Property, S.L.P., España.

El Demandado es I.G.E., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el "Nombre de Dominio") <admiralbet.es>.

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. el agente registrador del nombre de dominio en disputa es ARSYS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de junio de 2019. El 11 de junio de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 12 de junio de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 19 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de julio de 2019. 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 10 de julio de 2019.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 17 de julio de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

De conformidad con la información que ha sido aportada al presente procedimiento, Novomatic es una de las mayores empresas de tecnología de juego del mundo empleando a 30.000 personas a nivel mundial. Para ello utiliza la denominación “Admiral” para distinguir sus salones de juego y máquinas de salón (*vid.* Anexo 7 de la Demanda).

Novomatic es propietaria de la marca de la Unión Europea No. 4134433 según se acredita en el Anexo 4 de la Demanda. La mentada marca fue registrada el 14 de agosto de 2006 y protege la denominación “Admiral” para los productos y servicios de las clases 9, 16, 28, 36, 37, 41, 42, y 43 (en adelante, “Marca ADMIRAL”).

Asimismo, la Demandante es propietaria del nombre de dominio <admiral.bet> (*vid.* Anexo 5 de la Demanda) el cual fue registrado el 26 de enero de 2016.

El Nombre de Dominio se registró el 22 de febrero de 2019 y la página web a la que resuelve no tiene contenido alojado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado reviste un carácter especulativo por los siguientes motivos:

A. El Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a la Marca ADMIRAL.

La Demandante es titular de la Marca ADMIRAL y emplea un nombre de dominio que contiene el término “Admiral”.

La Demandante identifica sus salones de juego y máquinas de salón bajo la Marca ADMIRAL.

En este sentido, la Demandante alega que la Marca ADMIRAL se encuentra contenida en su totalidad en el Nombre de Dominio, produciéndose confusión entre los signos y provocando que se perciban como uno mismo, no respetándose sus derechos anteriores.

B. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio puesto que:

El Demandado no posee ninguna marca concedida sobre la denominación “Admiral”, ni dispondría de ningún derecho que le permita el uso de la denominación “Admiral” en el Nombre de Dominio.

El Demandado no está vinculado de ninguna manera a la Demandante ni cuenta con su consentimiento, autorización o licencia para el uso de la Marca ADMIRAL.

C. El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, dado que:

Por su distintividad en el mercado, resultaría inverosímil creer que el Demandado no conocía previamente la Marca ADMIRAL y su potencial y capacidad de atracción en el mercado.

La Demandante entiende que el uso de la Marca ADMIRAL en el Nombre de Dominio busca atraer a usuarios y seguidores de la Demandante creando una falsa asociación.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

En el caso que nos ocupa, la Demandante ha acreditado que posee derechos previos que protegen el término “Admiral”, referidos en la sección 4 de la presente Decisión, los cuales consisten en la Marca ADMIRAL registrada el 14 de agosto de 2006, (en adelante, Derechos Previos).

Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con la Marca ADMIRAL sobre la cual la Demandante ostenta Derechos Previos.

En primer lugar, la comparación debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” por resultar irrelevante al tratarse de un requisito técnico para el registro del Nombre de Dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en *Automobiles Peugeot c. W.L.*, Caso OMPI No. DES2018-0002 y *Etude Corporation c. M.A.G.R.*, Caso OMPI No. DES2018-0020.

La Experta considera que entre el Nombre de Dominio y la Marca ADMIRAL, existe similitud hasta el punto de crear confusión porque existe una total identidad entre ellos en el término “Admiral”, elemento distintivo de la marca registrada por la Demandante. Así, la inclusión completa de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión. En este sentido, pueden señalarse la decisión *Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. V.U.*, Caso OMPI No. D2011-1474¹.

La inclusión del elemento “bet” en el Nombre de Dominio no aporta fuerza diferenciadora al Nombre de Dominio respecto de la Marca ADMIRAL, esta Experta considera que la inclusión de dicho término carece de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre el Nombre de Dominio y la Marca ADMIRAL. Ver la sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A la luz de lo anterior, la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con la Marca ADMIRAL sobre la que la Demandante tiene Derechos Previos.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

La Demandante es quien tiene la carga de probar que el Demandado no posee derechos o intereses

¹ La Experta nota las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP.

legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso *LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, D.S., Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master*, Caso OMPI No. D2010-0138; *AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. G.L.*, Caso OMPI No. D2005-0485; *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0455; y *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, Caso OMPI No. D2004-0110.

Atendiendo a las evidencias y alegaciones efectuadas por la Demandante, el Demandado no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso de la Marca ADMIRAL en el Nombre de Dominio. No consta que el Demandado esté vinculado a la Demandante, ni que sea conocido en el mercado bajo el nombre de “Admiral” ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de la Marca ADMIRAL de la Demandante tal y como ha señalado la Demandante en su Demanda.

Por otro lado, el hecho de que el Demandado disponga de un Nombre de Dominio con el vocablo “Admiral” no supone *per se* la existencia de un derecho o interés legítimo. De esta manera lo han entendido expertos en decisiones anteriores como en el caso *Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. A.L.F.*, Caso OMPI No. DES2014-0006, en el que se concluyó que “el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes”. Siendo el Nombre de Dominio confusamente similar a la Marca ADMIRAL titularidad de la Demandante, y en tanto que el elemento “bet” en el Nombre de Dominio significa “apostar” en inglés, no se puede calificar el uso del Nombre de Dominio como un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos, especialmente cuando el Nombre de Dominio es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con la Demandante.

De este modo, la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Dado que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, se tiene por acreditado el cumplimiento del segundo requisito.

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

El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe ha de ser acreditada por la Demandante. El artículo 2 del Reglamento establece cinco tipos de posibles pruebas que puede aportar la Demandante para demostrar que ha habido un registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado.

Es fácil pensar que el Demandado tenía conocimiento de la Marca ADMIRAL de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. El hecho de incluir expresamente en el Nombre de Dominio el vocablo “bet” que significa “apostar” en inglés, revela claramente que el Demandado tenía intención de aprovecharse indebidamente de la Marca ADMIRAL de la Demandante, sin tener ningún derecho a ello. La adición del término “bet” no solo no evita la confusión con los Derechos Previos de la Demandante, sino que se halla dirigida a crear entre los usuarios la creencia errónea de que el Nombre de Dominio mantiene algún tipo de vínculo la Demandante, puesto que: (i) la Demandante se dedica al negocio de las apuestas y el juego como ha quedado indicado en el apartado 4 de esta Decisión y, (ii) la Demandante posee un nombre de dominio con la extensión “.bet”, siendo dicho vocablo el elegido por el Demandado para registrar el Nombre de Dominio en combinación con la Marca ADMIRAL.

Además, el hecho de que el Nombre de Dominio contenga una web inactiva puede ser considerado como un uso abusivo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento, y que el registro y uso del Nombre de Dominio se ha realizado de mala fe de acuerdo al artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <admiralbet.es> sea transferido a la Demandante.

Carolina Pina-Sánchez

Experta

Fecha: 29 de julio de 2019