

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Futbol Club Barcelona c. Movie Name Company S.L.  
Caso No. DES2017-0033

### **1. Las Partes**

La Demandante es Futbol Club Barcelona, con domicilio en Barcelona, España, representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es Movie Name Company S.L., con domicilio en Gran Canaria, España.

### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <barça.es> y <barsa.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador de los nombres de dominio en disputa es Entorno Digital.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de junio de 2017. El 23 de junio de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de junio de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de julio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de julio de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de julio de 2017.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 14 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 un club de futbol de Barcelona, fundado en 1899, que cuenta, además de la sección de futbol, con otras secciones de deportes profesionales, como baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala, así como diversas secciones de deportes amateurs. Por su palmarés de títulos, volumen de socios y número de aficionados o seguidores, se considera el segundo club de futbol de España y de Europa, teniendo seguidores en todo el mundo.

La Demandante es comúnmente conocida con la denominación "barsa" o, escrita en idioma catalán como "barça", teniendo idéntica pronunciación, que ha registrado como marca tanto a nivel nacional, como europeo e internacional. Así, la Demandante es titular de diversos registros de marca que contienen o consisten en denominación "barça" y un registro de marca a nivel nacional que consiste en la denominación "barsa", relativos a su actividad como club deportivo, así como diversos productos y servicios. Entre otros, la Demandante es titular de los registros de marca a continuación listados:

- Marca española Núm. 340.267 BARÇA (mixta), en clase 33, registrada el 28 de octubre de 1961;
- Marca española Núm. 1.076.998 BARÇA (mixta), en clase 36, registrada el 4 de marzo de 1985;
- Marca española Núm. 2.012.514 CANAL BARÇA (mixta), en clase 38, registrada el 5 de septiembre de 1996;
- Marca española Núm. 2.515.062 GENT DEL BARÇA, en clase 38, registrada el 14 de mayo de 2003;
- Marca española Núm. 2.571.344 BARÇA TV, en clase 38, registrada el 11 de mayo de 2004;
- Marca española Núm. 2.580.356 BARÇA TV (mixta), en clase 28 y 41, registrada el 21 de julio de 2004;
- Marca española Núm. 2.613.534 CAFÉ BARÇA, en clases 43 y 35, registrada el 9 de febrero de 2005;
- Marca española Núm. 2.623.145 BARÇA, en clases 43, 32, 35, 36 y 9, registrada el 24 de febrero de 2006;
- Marca española Núm. 2.678.680 BARÇA TOONS (mixta), en clases 30 y 38, registrada el 28 de abril de 2006;
- Marca española Núm. 2.808.200 BARÇA SHOWTIME, en clases 16 y 40 registrada el 19 de noviembre de 2008;
- Marca española Núm. 2.893.846 FORÇA BARÇA, en clases 16 y 38, registrada el 21 de enero de 2010;
- Marca española Núm. 2.910.094 BARÇA, en clase 38, registrada el 10 de agosto de 2010;
- Marca española Núm. 3.086.526 BARÇA TOONS, en clases 9, 25, 28 y 16, registrada el 19 de noviembre de 2013;
- Marca española Núm. 3.508.649 BARÇA FANS, en clase 41, registrada el 24 de septiembre de 2014;

- Marca española Núm. 3.555.833 BARÇA FANS FCB (mixta), en clases 9, 16, 35, 38 y 41, registrada el 24 de septiembre de 2015;
- Marca española Núm. 3.573.306 BARÇA, en clase 33, registrada el 18 de enero de 2016;
- Marca de la Unión Europea núm. 198.598 BARÇA, en clases 6, 16, 25, 28, 38 y 41, registrada el 20 de septiembre de 1999;
- Marca de la Unión Europea núm. 1.106.335 BARÇA, en clases 3, 14, 18, 21, 24, 29 y 30, registrada el 3 de agosto de 2001;
- Marca de la Unión Europea núm. 8.833.071 BARÇA, en clase 9, registrada el 13 de julio de 2010;
- Marca de la Unión Europea núm. 14.299.151 BARÇA, en clase 43, registrada el 17 de diciembre de 2015;
- Registro de marca internacional núm. 516.358 BARÇA, en clases 6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 34 y 41, registrada el 3 de agosto de 1987;
- Registro de marca internacional núm. 1.081.332 BARÇA, en clases 9, 16, 25, 28, 38 y 41, registrada el 11 de enero de 2011;
- Marca española núm. 2.637.430 BARSÀ, en clases 41 y 42, solicitada el 30 de octubre de 1974 y fusionada con otros registros el 27 de octubre de 2004.

Igualmente, la Demandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio <barça.team> registrado el 28 de septiembre de 2015, <barça.cat> registrado el 14 de febrero de 2006, <barça.football> registrado el 26 de mayo de 2015.

El nombre de dominio en disputa <barça.es> fue registrado el 19 de noviembre de 2007 y se encuentra en desuso, remitiendo al sitio Web del Agente registrador. Por su parte, el nombre de dominio en disputa <barsa.es> fue el 25 de noviembre de 2005 y alberga una página Web en donde se ofrece la venta de éste nombre de dominio y se muestran diversos enlaces a sitios Web de terceros.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que su entidad y sus marcas gozan de renombre o notoriedad a nivel mundial, como demuestra su elevado número de socios, fans y seguidores en redes sociales, su palmarés de títulos oficiales, la importancia de sus patrocinadores, así como diversas publicaciones y su pertenencia al Foro de Marcas Renombradas Españolas, habiendo sido reconocida dicha notoriedad por varias decisiones en otros procedimientos.
- Que los nombres de dominio en disputa reproducen sus marcas BARÇA y BARSÀ, siendo completamente idénticos a las mismas a excepción del dominio de nivel superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".es", que, como han indicado diversas resoluciones dictadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP"), de forma reiterada, no es una diferencia relevante en la comparación de la identidad de los nombres de dominio en disputa y sus marcas, por lo que existe un evidente riesgo de confusión, cumpliéndose el primer requisito del Reglamento.

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, pues éstos no coinciden con su denominación social ni es titular de marcas registradas que incluyan o consistan en las denominaciones “barça” o “barsa”. Además, la Demandada no tiene ni ha tenido relación alguna con la Demandante, no habiendo sido autorizada para el uso de las marcas BARÇA y BARSÀ. Tampoco consta que la Demandada esté desarrollando ninguna actividad legítima que justifique el registro y uso de los nombres de dominio en disputa, ni por el uso de los mismos ni por los resultados obtenidos en buscadores de Internet.

- Que la Demandada, su contacto administrativo u otras empresas o personas relacionadas con los mismos, han sido demandados en varias ocasiones por el registro de nombres de dominio con marcas notorias y renombradas, ordenándose en todos los procedimientos planteados contra los mismos, que los nombres de dominio en disputa fueran transferidos a los demandantes, respondiendo a un patrón de conducta reincidente, registrando nombres de dominio con carácter especulativo o abusivo.

- Que las marcas notorias gozan de una protección especial, que permite deducir que la Demandada conocía la existencia de las marcas de la Demandante, registrando los nombres de dominio en disputa de mala fe y con intención de aprovecharse de la reputación ajena.

- Que el nombre de dominio en disputa <barça.es> se encuentra sin contenido, pero conforme al Reglamento, si el registro del nombre de dominio en disputa se efectúa sin derechos ni intereses legítimos y de mala fe, no es necesario que el uso del nombre de dominio en disputa se realice también de mala fe.

- Que el registro del nombre de dominio en disputa <barsa.es> responde a la práctica del *typosquatting*, modificando una letra de la marca notoria BARÇA para sortear la identidad. Para evitar esta práctica la Demandante ostenta registros de marca también sobre las denominaciones “barsa” y “barca”. Además, en relación a este nombre de dominio, la Demandada realiza un uso de mala fe, ya que lo utiliza para albergar una página Web en donde se puede acceder a contenidos y aplicaciones de terceros, haciendo las veces de una página Web de tipo parking, intentando atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción, tal y como dispone el artículo 2 del Reglamento.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos;
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Es importante precisar que el análisis de la concurrencia de estos requisitos y la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica*,

S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B., Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España y las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante es titular de varios registros de marca españoles y europeos que consisten o contienen la denominación “barça” y de un registro de marca español que consiste en la denominación “barsa”, siendo válidos, encontrándose, todos ellos, registrados y vigentes en España. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

Los nombres de dominio en disputa incluyen de forma íntegra e idéntica los distintivos “barça” y “barsa”, que constituyen distintivos registrados como marca por la Demandante.

El ccTLD “.es”, carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión entre los nombres de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group*, *supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH v. Lin Yanxiao*, Caso OMPI No. DES2015-0017).

Por tanto, en conclusión, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa resultan idénticos a las marcas de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, *Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira*, Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. Eren Atesmen*, Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, Caso OMPI No. DES2015-0026.

En el caso que nos ocupa, la Demandada no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, esto es, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando esta ausencia de contestación a la Demanda, automáticamente, una decisión a favor de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante se desprende que los nombres de dominio en disputa no se corresponden con el nombre de la Demandada. El Experto ha podido comprobar que la Demandada no es titular de ninguna marca con efectos en España que consista o contenga las denominaciones “barça” o “barsa”. Además, la interposición de la Demanda que dio inicio a este procedimiento revela que la

Demandada no ostenta ninguna licencia u otro derecho, ni está autorizada para utilizar las marcas de la Demandante, ni se encuentra vinculada a ésta de ninguna manera.

Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por la Demandada ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso de ninguno de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa <barça.es> se encuentra carente de contenido, redirigiendo a la página Web del Agente registrador, y, el nombre de dominio en disputa <barsa.es> aloja una página Web que oferta la venta del propio nombre de dominio en disputa, solicitando ofertas sobre el mismo, y, además, incluye una serie de enlaces a páginas de terceros donde se ofertan diversos servicios y productos, principalmente de entretenimiento, ajenos a la Demandante.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, acreditando *prima facie* la concurrencia de este requisito, sin que se haya refutado la prueba presentada por la misma, debiendo considerar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

### **C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe**

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa. Así cabe citar, entre otras, *Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc.*, Caso OMPI No. DES2012-0002; *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, *supra*; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. v. Daniel Eickmann*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

Respecto a ello, la Demandante ha aportado diversa documentación que acredita, a juicio de este Experto, que sus marcas BARÇA y BARSa gozan de notoriedad en España dentro de su sector principal de actividad, como club de fútbol, así como que ella misma es comúnmente conocida en España con esta misma denominación, que en ambos casos se pronuncia de forma equivalente, como “barsa”. Además, es fácilmente comprobable por este Experto que las marcas BARÇA y BARSa gozan de una amplia difusión en Internet. Los partidos disputados por la Demandante se difunden a nivel nacional e internacional por medios televisivos y noticias sobre los mismos son accesibles por todos los medios de difusión televisivos, radiofónicos, en prensa escrita y online.

Esta notoriedad y fuerte presencia en Internet hace improbable que la Demandada no conociera el distintivo que identifica a la Demandante y su actividad, en el momento en que solicitó el registro de los nombres de dominio en disputa. Es, por tanto, difícil imaginar que la Demandada haya elegido el registro de los nombres de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente a la Demandante y sus marcas, lo que, atendiendo a las circunstancias del caso, aboca a calificar su actuación como de mala fe, habida cuenta de la confusión por asociación que estos nombres de dominio generan con las marcas notorias de la Demandante.

A mayor abundamiento de lo expresado en el párrafo anterior, el Experto nota que, según su objeto social, la Demandada opera en el ámbito de la publicidad en Internet, así como el registro, compraventa, permuta, gestión, cesión y alquiler de nombres de dominio de cualquier tipo en Internet. Esta circunstancia, unida al hecho que tanto la Demandada como su representante hayan sido demandados en otros procedimientos ante el Centro, relativos a otros nombres de dominio que fueron transferidos a los demandantes, revela, a juicio de este Experto, un patrón de conducta tendente al registro de nombres de dominio relativos a marcas notorias con la intención de lucrarse injustamente de su notoriedad (véase por ejemplo la decisión en el

procedimiento *Mundial S.A. Productos de Consumo v. Movie Name Company S. L./Miguel García Quintas*, Caso OMPI No. D2005-0950).

Todas estas circunstancias permiten, en el balance de las probabilidades, a juicio de este Experto, considerar que el registro de los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada se efectuó con mala fe.

Además, cabe entender que la Demandada tuvo la intención de perturbar la legítima actividad de la Demandante, o, al menos, de hecho así ha ocurrido, ya que el registro y posesión de los nombres de dominio en disputa, claramente crea confusión por asociación con las marcas y la entidad Demandante, e impide a ésta última utilizar en Internet unos nombres de dominio que tienen como elemento principal sus marcas BARÇA y BARSA.

Por otra parte, tal y como anteriormente se ha indicado, el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa <barça.es> se encuentra carente de contenido. A este respecto, numerosas decisiones han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta de la demandada. Entre ellas podemos destacar *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003; o *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No. D2009-0273.

Por su parte, el nombre de dominio en disputa <barsa.es> se utiliza, efectivamente, de mala fe, ya que no se encuentra vinculado a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino a un sitio Web cuyo único contenido son diversos enlaces patrocinados de terceros, a través de los cuales la Demandada presumiblemente obtiene un beneficio económico que se encuentra directamente relacionado con el número de usuarios de Internet que acceden a la misma, lógicamente por su identidad y confusión con las marcas notorias de la Demandante. Esta actuación es, en este caso, contraria a la *bona fide*, puesto que se utiliza las marcas notorias BARÇA y BARSA para, mediante la confusión, conseguir la captación de visitantes. Se da pues un claro supuesto de confusión y de aprovechamiento del prestigio conseguido por la Demandante, perturbando así, en definitiva, la actividad del titular de las marcas.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <barça.es> y <barsa.es> sean transferidos a la Demandante.

**Reyes Campello Estebanz**

Experto

Fecha: 21 de agosto de 2017