

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Emphasis Services Limited c. Luis Ignacio Millán Genzor  
Caso No. DES2015-0022

### **1. Las Partes**

La Demandante es Emphasis Services Limited con domicilio en Grand Turk, Islas Turcas y Caicos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Oliver García, Filipinas.

El Demandado es L. I. M.G. con domicilio en Zaragoza, España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Acens Technologies, S.L.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de junio de 2015. El 25 de junio de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de junio de 2015, 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 sus datos de contacto.

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 10 de julio de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de julio de 2015. 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 3 de agosto de 2015.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 14 de agosto de 2015, 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.

Con fecha de 17 de agosto de 2015, el Experto emitió Orden Procedimental solicitando información complementaria en relación a los Derechos Previos de la Demandante. La Demandante contestó con fecha de 24 de agosto de 2015 sin que se haya recibido contestación del Demandado sobre lo aportado por el Demandante en el plazo concedido al efecto, el 31 de agosto de 2015. Consecuentemente se extendió el plazo para la emisión de la Decisión hasta el 7 de septiembre de 2015.

#### 4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de las siguientes solicitudes y/o registros de marca DAFA en las siguientes jurisdicciones:

Jurisdicción	Estado de la solicitud	Número	Fecha de la solicitud
Filipinas	Pendiente	42014505033	24 de octubre de 2014
Hong Kong, China	Registrada	302048148	03 de octubre de 2011
Singapur	Registrada	T1113755D	05 de octubre de 2005

La Demandante es titular del nombre de dominio <dafabet.com> con el que viene desarrollando su actividad empresarial en el sector de las apuestas y juegos online.

La Demandante tiene suscrito un contrato de licencia de fecha 1 de septiembre de 2014 con “Asian BGE (Isle of Man) Limited” para el uso de sus marcas en relación al territorio del Reino Unido. La Demandante ha entregado un extracto del citado contrato. “Asian BGE (Isle of Man) Limited” es titular de las marcas comunitarias DAFABET con número de registro 012067088 y 012067138 y fecha de registro 17 de febrero de 2014.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de enero de 2015.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante manifiesta ser la titular real y única propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual relativos a “dafabet” en virtud de su registro en diversas jurisdicciones, su utilización ininterrumpida así como por su carácter notorio. En este sentido declara conjuntamente con el licenciario “Asian BGE (Isle of Man) Limited”, ser la titular real de la marca DAFABET en virtud del contrato de licencia de marca que les une.

Por tanto, concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de dominio y a la marca de su titularidad.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, declara la Demandante no mantener relación alguna con el Demandado y por tanto que el registro que éste efectuó sobre el nombre de dominio en disputa es incontestado e ilegal. Igualmente, declara que no existen evidencias sobre que el Demandado haya sido identificado o conocido por “dafabet.”

Finalmente y en relación al tercero de los requisitos, defiende la Demandante que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa con el objeto de vendérselo por un valor superior al del coste documentado. Insiste que con el registro del nombre de dominio en disputa el Demandado está provocando una perturbación en su actividad empresarial.

En estas circunstancias, entiende que el Demandado podría en cualquier momento aprovechar el fondo de comercio vinculado a la marca DAFABET para atraer usuarios y redirigirlos hacia otros sitios Web con el evidente perjuicio que ello conllevaría.

Para terminar, entiende que el registro del nombre de dominio en disputa se debe al valor notorio de las marcas aludidas en antecedentes de hecho. Valor obtenido y conocimiento logrado gracias al patrocinio que ha desarrollado tanto en equipos de fútbol de la "premier league" inglesa como en el Campeonato del Mundo de Billar.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

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

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: "El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes", en su artículo 20a) que: "El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento", y en su artículo 20b) que: "El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes".

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

El análisis de este requisito debe partir de los Derechos Previos que según el Reglamento pueden dar lugar a una reclamación de un nombre de dominio. En este sentido el artículo 2 dice que son Derechos Previos:

- 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
- 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Además, el registro del nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando concurren tres requisitos siendo el primero: "el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derecho Previos".

Pues bien, el Demandante no ha probado ser titular de marca alguna con efectos en España sino únicamente ser titular de unas marcas o solicitud de marca en relación al término “dafa”. Además, tales derechos se corresponden a otras jurisdicciones ajenas a la española como Singapur o Hong Kong, China. Nótese que, a diferencia de los procedimientos “UDRP”<sup>1</sup>, el presente procedimiento requiere que las marcas registradas se encuentren protegidas en España. Y esta exigencia del Reglamento se constituye en un requisito “*sine qua non*” para el éxito de la reclamación.

No obstante lo anterior, mantiene la Demandante ser el titular real de las marcas DAFABET que aparecen registradas en la “OAMI”<sup>2</sup> a favor de “Asian BGE (Isle of Man) Limited”. Afirma la Demandante asimismo que esta empresa registró la marca DAFABET a su nombre pero en representación de la propia Demandante en virtud del contrato de licencia que tienen suscrito entre las partes de fecha 1 de septiembre de 2014.

Sin embargo lo anterior, entiende el Experto que no cabe reconocer Derechos Previos a la Demandante por lo siguiente: Ya que, la Demandante no es titular de marca registrada en la “OEPM”<sup>3</sup> o en la OAMI en relación al término “dafabet”. Además, llama la atención del Experto, que el registro de las marcas comunitarias DAFABET (de fecha 17 de febrero de 2014) por “Asian BGE (Isle of Man) Limited” es de fecha anterior al contrato de licencia de uso de marca concedido por la Demandante (de fecha 1 de septiembre de 2014).

En conclusión, la falta de adecuada justificación de derechos marcarios (los Derechos Previos tal y como entiende el Reglamento) registrados con efectos en España impiden reconocer a la Demandante Derechos Previos a los efectos de la presente reclamación.

Por cuanto antecede, no se hace necesario analizar los demás requisitos.

Esta Decisión se emite sin perjuicio de presentar una nueva demanda ante el Centro o ante otro proveedor de servicios de solución de controversias acreditado o de su derecho a iniciar cualquier otro procedimiento jurídico por parte de los titulares de los Derechos Previos correspondientes.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 15 de septiembre de 2015

---

<sup>1</sup> Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, “UDRP” por sus siglas en inglés

<sup>2</sup> Oficina de Armonización del Mercado Interior

<sup>3</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas