



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Harrah's Interactive Entertainment, Inc. v. Your Hosting

Caso No. DES2010-0012

1. Las Partes

La Demandante es Harrah's Interactive Entertainment, Inc. representada por Elzaburu, España, con domicilio en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.

La Demandada es Your Hosting, con domicilio en Zwolle, Países Bajos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <world-series-poker.es> ("Nombre de Dominio").

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 23 de febrero de 2010. El 24 de febrero de 2010 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de Dominio. El 25 de febrero de 2010 ESNIC envió al Centro, via 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 con 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 5 de marzo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo de 2010. 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 26 de marzo de 2010.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 1 de abril 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

Son hechos no controvertidos los siguientes:

El Demandante es titular de la marca española WORLD SERIES OF POKER, registrada con el expediente No. 2726342 (denominativa) en clases 28 y 41; y No.2726350 (mixta), con efectos ambas desde el 8 de agosto de 2006.

Además, es titular de los siguientes registros de marca comunitaria sobre la denominación WORLD SERIES OF POKER: Nos. 004185021, 006380216, 006380034 y 006501647, en diversas clases, y con fechas de registro, respectivamente, las siguientes: 3 de diciembre de 2004; 19 de octubre de 2007; 19 de octubre de 2007 y 10 de diciembre de de 2007.

El Demandante también es titular de los nombres de dominio <worldseriesofpoker.com> y <wsop.com>.

Esta marca ha sido objeto de publicidad en periódicos de tirada nacional (española) como El Mundo o ABC. Además, si se introduce la marca en un buscador de Internet, los resultados iniciales se refieren al Demandante exclusivamente.

El Nombre de Dominio fue registrado el 27 de julio de 2009.

No hay evidencia que el Demandado tenga registro alguno a su favor relativo a la denominación “world series poker”.

En fecha de 26 de octubre de 2009 el Demandante envió un requerimiento al Demandado exigiendo la cesión inmediata a aquel del Nombre de Dominio. Este requerimiento no fue contestado.

La página web correspondiente al Nombre de Dominio aloja en su seno información relativa a los juegos y apuestas por Internet.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según el Demandante:

Es titular de diversos registros marcarios con la denominación “world series of poker”. Dichos registros pueden oponerse a tercero desde al menos 2004. Ostenta, pues, derechos previos sobre tal denominación.

El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los derechos previos que el Demandante ostenta sobre la denominación arriba indicada.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación y sobre el Nombre de Dominio.

El Demandado utiliza y registró el Nombre de Dominio de mala fe, como se pone de manifiesto por el contenido de la página web correspondiente, que alude al mismo tipo de actividad al que se dedica el Demandante.

Solicita, en atención a todo ello, la transmisión del Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado no ha respondido la Demanda y, por tanto, no ha presentado alegaciones a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y teniendo en cuenta el Derecho sustantivo español aplicable, en concreto, la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”).

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que se tomarán en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años.

A. Derechos Previos

El Experto considera que el Demandante ostenta derechos previos en el sentido del Reglamento. Téngase en cuenta que las marcas española y comunitaria que alega fueron registradas desde, al menos, el 3 de diciembre de 2004. Con posterioridad registró otras denominaciones, según se ha expuesto, pero considera el Experto la anterior fecha como la más antigua que tener por referencia a los efectos de este debate. El Nombre de Dominio fue registrado el 27 de julio de 2009

B. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Los derechos previos alegados por el Demandante se forman con las palabras “World Series of Poker”. Por su parte, el Nombre de Dominio es <world-series-poker.es>.

Se observa que la única diferencia relevante entre la denominación sobre la que el Demandante ostenta Derechos previos y el Nombre de Dominio radica en la palabra “of”. Esta diferencia es insustancial a los efectos de la comparación entre ambas y del examen que se debe llevar a cabo en el marco de este primer requisito. En realidad, la identidad entre las expresiones opuestas es patente y más allá de cualquier duda.

Por otra parte, ha de prescindirse del sufijo correspondiente al código de país (.es), tal y como innumerables resoluciones del Centro establecen, a saber: las decisiones del Centro en los siguientes asuntos: *Accor S.A. v. jacoop.org*, OMPI Caso No. D2007-1257; *Future Brands LLC v. M.D.*, OMPI Caso No. D2004-0718; *New York Life Insurance Company v. A.C.P.*, OMPI Caso No. D2000-0812; y, ya desde muy antiguo, la decisión en el asunto *Telstra Corporation Limited v. Nuclear*

En atención a lo expuesto, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio

El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

La UDRP establece una serie de criterios para determinar cuándo se da este requisito, es decir, que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Así, se mencionan las siguientes circunstancias que sirven para demostrar derechos o intereses legítimos por parte del Demandado: que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; que el Demandado haya sido conocido por el Nombre de Dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que el Demandado esté haciendo un uso no comercial del Nombre de Dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.

Al respecto, hay que partir de que el Demandado no ha contestado la Demanda, por lo que no hay prueba o evidencias acerca de que se dé alguna de las circunstancias arriba expuestas. Asimismo, es doctrina común de las resoluciones del Centro que en aquellos casos en que el demandante haya establecido *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, la carga de la prueba de la existencia de esos derechos o intereses legítimos corresponde al demandado. Esta conclusión se basa en el hecho de que es precisamente el demandado quien se encuentra en mejor posición de demostrar tales intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, bastando que el demandante presente una prueba indiciaria. Así se pronuncian numerosas resoluciones de Expertos del Centro, entre las que cabe destacar las siguientes: *Sinbar v. Forsyte Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753).

Examinando el caso concreto, el Experto encuentra que la denominación “World series of poker” o, si se prefiere, “World series poker” es asociable al Demandante. La prueba aportada acerca de su notoriedad o renombre es contundente y precisa. No hay duda al respecto. El Experto se atrevería a decir que esa fama existe no sólo en España, sino en la Unión Europea, y desde luego en los Estados Unidos.

El Demandado es un residente en la Unión Europea. De hecho, en la página web correspondiente alude repetidamente a la denominación sobre la que el Demandante ostenta derechos previos. El Demandado no es conocido, ni lo ha sido, bajo la denominación en cuestión. Y, en suma, no hay indicios de que el Demandado haya utilizado o pretendido usar dicho Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios (más bien lo contrario, ya que la página web se refiere a los mismos productos y servicios que protege la denominación propiedad del Demandante). Como este Experto concluía en su decisión en *Partygaming, Plc, Partygaming Ia Limited v. G.V.C.*, OMPI Caso No. D2010-0002, sobre el nombre de dominio <partycasino.es>, “no se puede calificar de “oferta de buena fe” el hecho de vincular la página web del Nombre de Dominio a una plataforma de casinos en línea competidora de los Demandantes, partiendo de la premisa de que éstos ya habían

solicitado previamente, cerca de casi 4 años antes una marca comunitaria con la denominación “partycasino”, coincidente con el Nombre de Dominio”. En este caso, las circunstancias de hecho son prácticamente las mismas: identidad de nombre de dominio con marcas previas; dedicación al sector del juego de azar on line y vinculación expresa y directa entre la página web del Demandado y las marcas del Demandante (como se pone de manifiesto por las pruebas presentadas por el Demandante y por la propia visualización de la página web en cuestión por el Experto).

En atención a todo lo anterior, el Experto entiende que se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En primer término, debe señalarse que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo por lo que no es exigible al demandante una prueba plena acerca de su existencia.

El Reglamento establece varios supuestos en los que se entiende que el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio, haya 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 página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

Sobre esta cuestión, el Experto encuentra que el término “World Series of Poker” o, si se prefiere, “World Series Poker” es un conjunto de palabras o términos que se asocian a la persona o actividad del Demandante. Es evidente de la prueba presentada que la marca correspondiente es notoria y no se trata de una mera denominación genérica o descriptiva. De hecho, está registrada como marca, y ello obliga a considerar los derechos exclusivos que despliega a favor de su titular.

Por otra parte, también resulta innegable que la página web correspondiente al Nombre de Dominio alude a los servicios protegidos por las marcas del Demandante. Si unimos lo anterior a esto último, y se tiene en cuenta el hecho de que en los buscadores de Internet, introduciendo las palabras “World series poker” es posible que salga la página web del Demandado, lo cierto es que el registro del Nombre de Dominio no puede deberse a la casualidad, sino que se ha buscado de propósito con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor. El Experto considera que el Demandado debe serlo, sin duda, puesto que los servicios que anuncia a través del Nombre de Dominio coinciden exactamente con los protegidos por las marcas del Demandante. En este sentido, las posibilidades de que un consumidor de los servicios del Demandante pueda verse confundido, respecto de las prestaciones ofrecidas a través de la página web del

Nombre de Dominio, son ciertamente elevadas. Hay una posibilidad de confusión en el consumidor final y ello ha sido visto como acto de mala fe en el registro y en el uso. Así, véanse *CBS Broadcasting, Inc. v. LA-Twilight-Zone*, Caso OMPI No. D2000-0397, y *SSL International PLC v. M.F.*, Caso OMPI No. D2000-1080.

En cualquier caso, parece evidente concluir que el Demandado debía conocer la actividad desarrollada por el Demandante y sus marcas, puesto que, de otro modo, no se entiende que haya registrado y esté usando un nombre de dominio que coincide prácticamente con las marcas de las que es propietario el Demandante. Así, por ejemplo, *Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2004-0833, y *Deutsche Telekom, AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039.

Por todo ello, el Experto concluye que el Nombre de Dominio se registró y está siendo usado de mala fe.

7. Decisión

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

Dr. José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 15 de abril de 2010