



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

D. A. S v. M. P.R

Caso No. DES2010-0013

1. Las Partes

La Demandante es D.A. S, con domicilio en Barcelona, España, representada por BDO Abogados y Asesores Tributarios S.L., España.

La Demandada es M.P.R., con domicilio en Cádiz, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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 26 de febrero de 2010. El 26 de febrero de 2010 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de marzo de 2010 ESNIC envió al Centro, via 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 9 de marzo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2010. 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 31 de marzo de 2010.

El Centro nombró a Luis H. Larramendi como Experto el día 15 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

- 4.1. El Demandante es un jugador de fútbol mundialmente conocido bajo el nombre “Dani Alves” o “Daniel Alves” que actualmente forma parte de la plantilla del FC Barcelona. No es titular de marcas registradas sobre su nombre.
- 4.2. El nombre de dominio <danielves.es> fue registrado por la Demandada el 11 de junio de 2008 y el sitio web correspondiente contiene diversos artículos e informaciones sobre el Demandante, además de vínculos a otros sitios web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- El Demandante es un futbolista muy conocido profesionalmente bajo el nombre “Dani Alves”.
- El Demandante invoca derechos sobre su propio nombre al amparo de lo establecido en la Ley de Marcas española y en relación con el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y particularmente el inciso 2 del artículo 2 relativo a los Derechos Previos del Reglamento. El Demandante aporta abundante documentación sobre la relevancia pública de sus actuaciones deportivas bajo el nombre “Dani Alves”.
- El Demandante ha logrado esa gran relevancia pública en su actividad profesional como miembro de la selección brasileña de fútbol y de clubes como el Sevilla FC y actualmente el FC Barcelona, club con el cual es vigente campeón de la Liga de Campeones europea e igualmente de la Liga y la Copa española, habiendo merecido diversos premios individuales por su juego.
- El nombre de dominio objeto de la controversia reproduce el nombre del Demandante, “Dani Alves” siendo por tanto idéntico con el nombre sobre el que el Demandante tiene Derechos Previos.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “Dani Alves”.
- Teniendo en cuenta la notoriedad y popularidad del Demandante D.A., es inconcebible que el registro del nombre de dominio <danielves.es> por parte del Demandado sea casual. La Demandada era consciente de que el nombre de dominio se correspondía con el nombre de un famoso futbolista.
- El artículo 7.6 de la Ley Orgánica española 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen prohíben la utilización del nombre o imagen de una persona para fines comerciales sin su consentimiento.

- El nombre de dominio fue registrado por la Demandada de mala fe con el fin de atraer internautas a su sitio web. Además de la denominación en que consiste el propio nombre de dominio <danielves.es>, el sitio web incorpora *metanames* como “daniel alves”, “dani alves”, “Barcelona”, “Brasil” y “Liga BBVA”.
- El sitio web correspondiente es un sitio no oficial que contiene diversa información y artículos referidos al futbolista profesionalmente conocido como “Dani Alves” junto a otros vínculos y banners publicitarios.
- El Demandante ha suscrito contratos de patrocinio con diversas marcas que pueden verse negativamente afectadas por la utilización no autorizada que la Demandada realiza del nombre “Dani Alves” para sus fines comerciales.

Por tales motivos, el Demandante solicita que el nombre de dominio le sea transferido.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

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 y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

A su vez, el Reglamento se inspira en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que este Experto tomará en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido a lo largo de los años.

Los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento son:

- que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con otro término sobre la que el Demandante tenga Derechos Previos; y
- que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante invoca derechos exclusivos sobre su propio nombre, y en particular sobre el nombre “Dani Alves”, por las cuales goza de una enorme difusión como futbolista considerado por muchos el mejor en su puesto.

En conformidad al Reglamento, se entenderán como Derechos Previos, además de otros, los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.

En el presente caso, es evidente que existe una identidad entre el nombre del Demandante “Dani Alves”, bajo el que el futbolista profesionalmente es conocido a nivel mundial y el nombre de dominio objeto de controversia. A este respecto, hay que destacar que D. A es también profesionalmente conocido, tal y como ha quedado acreditado, como “Dani Alves”, por lo que esa coincidencia no puede discutirse a pesar de que la mención “Dani Alves” no sea literalmente equivalente al nombre completo “Daniel Alves”.

En consecuencia, este Experto considera que sí concurre la identidad o similitud del nombre de dominio con el derecho previo del Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada 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.

Sin embargo, como bien se afirma en la Demanda, teniendo en cuenta la trascendencia pública del futbolista D. A., conocido profesionalmente bajo el nombre “Dani Alves”, es inconcebible que la Demandada pudiera acreditar derechos o intereses legítimos sobre esa denominación.

Por otra parte, como se recuerda en *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M. E-S.R* Caso OMPI No. DES2008-0031:

“La ausencia de contestación a la Demanda 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 Ahorro en Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Hipercor, S.A. v. M.Á.G.*, Caso OMPI No. D2000-0045 o *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J.G.*, Caso OMPI No. D2008-0890.”

Por todo ello, el Experto entiende que concurre igualmente el segundo elemento exigido por el Reglamento.

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

Parece claro que en el momento de registrar el nombre de dominio la Demandada había de ser plenamente consciente de que se correspondía con el nombre del Demandante, o una versión del mismo por la que también es igualmente conocido (D.A.). Es más, dada la relevancia pública de éste y a la vista del contenido de la correspondiente página web, parece evidente que la Demandada buscó deliberadamente tal coincidencia.

Al respecto hay que tener en cuenta que la Demandada está domiciliada en Cádiz, ciudad española de gran tradición futbolística, dándose la circunstancia de que a España pertenecen los dos clubs en los que D.A. (D. A.) ha desempeñado su actividad profesional con gran éxito y relevancia, como son Sevilla y Barcelona.

Por otra parte, es necesario valorar la circunstancia de que la página web correspondiente contiene información, artículos y videos referidos precisamente al Demandante, por si ello pudiera considerarse un uso de buena fe. Al respecto hay que

tener en cuenta que el sitio web contiene también diversa publicidad y vínculos a otros sitios patrocinados. De hecho, el Experto ha podido comprobar que al acceder al sitio web lo primero que se presenta es un enlace a un juego virtual al que se accede previo registro, y otro relativo a un juego de rol en línea, que también requiere ese previo registro. Además, en sucesivas páginas del propio sitio web aparecen otros vínculos relativos a venta de equipaciones deportivas con ofertas expresas de descuento en el precio. Parece claro, por tanto, que la Demandada tiene un rendimiento comercial gracias a atraer a los internautas a su sitio web.

Esta conducta es claramente subsumible entre las pruebas acreditativas de la mala fe que se recogen en el artículo 2 del Reglamento:

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 sitio página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

En efecto, además de contener vínculos a otros sitios web comerciales, la página de la Demandada también remite a otros sitios web aparentemente de su propiedad.

Por todo ello, este Experto considera que la Demandada registró o está usando de mala fe el nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 28 de abril de 2010