

DECISIÓN DEL EXPERTO

Betclick Limited. v. P. F.
Caso No. DES2010-0039

1. Las Partes

La Demandante es Betclick Limited, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por I. D. L., España.

El Demandado es P. F, con domicilio en Cantabria, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <betcllic.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 19 de julio de 2010. El 20 de julio de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de julio de 2010, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos 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 22 de julio de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de agosto 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 12 de agosto de 2010.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 25 de agosto de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

- a) La Demandante aporta prueba de su titularidad de derechos previos en el territorio español sobre la denominación Betclíc, que se concretan en las marcas comunitarias figurativas números 5684519 BETCLIC y 4606117 BETCLICK, concedida la primera el 5 de febrero de 2008 para las clases 09,28 y 41, y la segunda el 23 de abril de 2008 para las clases 09, 28 y 41. El nombre de dominio en disputa <betclíc.es> fue registrado el día 10 de febrero de 2010, es decir, con posterioridad a la inscripción y concesión de las marca registradas propiedad de la Demandante.
- b) La Demandante aporta prueba de su titularidad sobre multitud de nombres de dominio que contienen la voz "betclíc", como <betclíc.com>, <betclíc.net>, <betclíc.org>, <betclíc.nl>, <betclíc.pl>, <betclíc.ch>, <betclíc.fr>, <betclick.com>, <betclick.info>, <betclíc.net>, <betclickclub.com>, o <betclíc poker.com>.
- c) La Demandante prueba la notoriedad de su marca con base en su implantación internacional, el número de clientes de que dispone y la acción promocional que del objeto de su actividad realiza.
- d) La Demandante aporta al procedimiento prueba de su condición de patrocinadora de equipos de fútbol, así como de diversos personajes vinculados con el deporte del fútbol y con el mundo del juego.
- e) La Demandante aporta asimismo copia de diversas notas de prensa que informan sobre la implantación en España de Betclíc y dan noticia de las diversas actividades que desarrollan.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- a) La Demandante alega la existencia de identidad total entre su marca figurativa número 5684519 BETCLIC, registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, y el nombre de dominio en disputa, registrado por el Demandado el 10 de febrero de 2010, así como parecido confusamente similar con su marca figurativa número 4606117 BETCLICK, que contienen el vocablo "betclíc" y se pronuncia igual que la anterior, registrada también ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
- b) También alega la Demandante que su marca es notoria en el mercado español debido a su crecimiento, posición y proyección en el mercado relativo español.
- c) La Demandante alega la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado afirmando que la mera posesión del nombre de dominio en disputa no puede otorgarle derechos, cuya ausencia también se fundamenta en la falta de uso del nombre de dominio en disputa, así como en la inexistencia de preparativos serios para su utilización. De la misma forma, considera la Demandante que el Demandado no es conocido ni tiene vínculo alguno con la denominación Betclíc.
- d) La Demandante alega que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado se hizo de mala fe pues no contestó a un requerimiento que la Demandante le remitió instándole a devolverle el dominio. Además, por la notoriedad de la marca, es claro que el Demandado conocía la existencia de la misma. Para la Demandante es claro que el registro realizado por el Demandado se hizo para aprovecharse de la reputación ajena así como para impedir que el legítimo titular de la marca la pueda reflejar en el correspondiente nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante, pasamos a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

Sobre la ausencia de contestación a la Demanda por el Demandado debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para valorar la existencia de identidad o similitud que conduzcan a los Internautas a la confusión al acceder al nombre de dominio en disputa, es necesario sustraer el dominio de primer nivel, que es en el presente procedimiento “.es”.

El nombre de dominio en disputa <betcllic.es> es idéntico a la denominación Betcllic, sobre la cual la Demandante ha acreditado ostentar derechos previos, derivados de su titularidad de la marca comunitaria figurativa número 5684519 BETCLIC, y confusamente similar a la marca comunitaria figurativa número 4606117 BETCLICK, que contienen el vocablo “betcllic” y se pronuncia igual que la primera, registradas ambas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior. El nombre de dominio en disputa incorpora la marca de la Demandante sin modificaciones, siendo por lo tanto la infracción de marca evidente, conforme a la legislación española. De otra parte la Demandante ha probado la existencia de una importante difusión de su marca BETCLIC en una pluralidad de medios de comunicación, al momento del registro del nombre de dominio en disputa y con anterioridad al mismo. Además, la existencia de más de un millón de referencias sobre dicha marca en el buscador Google hace que se den las condiciones para calificar a la marca de notoria para los servicios y mercado relativo en que opera la Demandante.

Como afirma la Demandante, no es trascendente el uso de minúsculas y/o mayúsculas diferentes a las utilizadas en la marca, como no lo es tampoco que no se reproduzcan en el nombre de dominio elementos gráficos que aparezcan en la marca, básicamente por no ser, hoy en día, técnicamente posible. Si bien las citadas marcas registradas por la Demandante son figurativas, la palabra “betcllic” es el elemento esencial de las mismas, y es la palabra con la que se conoce e identifica a la Demandante (véase *Zweisel Kristallglas AG v. WWW Enterprise Inc.*, Caso OMPI No. D2005-1223).

Así pues, el Experto estima que la Demandante justifica debidamente el primero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

A la vista de que la Demandante ha aportado a este procedimiento suficiente prueba documental, la apreciación sobre la presencia o ausencia de derechos o intereses legítimos debe realizarse, a juicio de este Experto, atendiendo a tales alegaciones y documentos aportados al procedimiento. Careciendo de

alegaciones y documentación aportados por el Demandado, quien no ha contestado a la Demanda, la Demandante no debe quedar lastrada por una *probatio diabolica*, y es suficiente que la Demandante aporte indicios que demuestren *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos (véase *Facebook Inc. v. U. C.r*, Caso OMPI No. DES2009-0006 o *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G*, Caso OMPI No. DES2006-0001). Y así lo ha hecho.

La falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, afirmaciones que aseguran que el Demandado no es conocido por ese nombre ni directamente ni a través de sociedad ninguna, no tiene relación alguna ni vinculación de ningún tipo con la denominación objeto del dominio controvertido, de la misma forma que no consta se haya utilizado el nombre de dominio en actividad ninguna por parte del Demandado ni existan preparativos serios para utilizarlo. Huelga decir que el Demandado no ha sido autorizado ni licenciado por la Demandante para utilizar la marca comunitaria BETCLIC, registrada por la Demandante, (véase la decisión *Ross-Simons of Warwick, Inc. v. Bea Boredlon, S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0695).

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La Demandante ha aportado a este procedimiento amplia prueba documental de la notoriedad de su marca BETCLIC, alcanzada gracias a su difusión en la web así como por medio de los patrocinios deportivos que realiza fuera de la misma. Entiende este Experto que no es razonable considerar que el Demandado pudiera desconocer la marca BETCLIC atendiendo a la propia denominación y a su significado en inglés, así como a la propia difusión que en la web le ha dado la Demandante.

La Demandante ha acreditado la notoriedad de su marca en el territorio español, lo que le confiere una especial protección en España tanto en virtud de la normativa marcaria española, como de la europea y la internacional. Diversos expertos han apreciado en reiteradas ocasiones la concurrencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico con una marca notoria (véase la decisión *Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0434, la decisión *Pepsico, Inc. v. Domain Admin*, Caso OMPI No. D2006-0435, la decisión *Jysk A/S v. H. O.*, Caso OMPI No. DES2007-0011, o la decisión *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113).

El simple registro, la ausencia de contestación al requerimiento remitido por la Demandante, y a la Demanda, indican la ausencia de una razón que justifique dicho registro, razón por la que el mismo no puede entenderse si no como acto deliberado de obstaculización del legítimo uso por parte de la Demandante dirigido a perturbar su actividad y/o a aprovecharse de su reputación.

No es necesario analizar la existencia de un uso de mala fe al establecer el artículo 2 del Reglamento que bastará demostrar uno de los dos actos de forma alternativa (registro o uso) y no los dos de forma acumulativa. El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto Único

Fecha: 9 de septiembre de de 2010