

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”

TORRES Y RIBELLES, S.A vs FERCA NETWORK, S.L (betis.es)

Ángel García Vidal, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la sociedad mercantil TORRES Y RIBELLES, S.A contra la también mercantil FERCA NETWORK, S.L, en relación con el nombre de dominio <betis.es>, dicta, a 29 de abril de 2008, la siguiente

RESOLUCIÓN

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante escrito fechado en Madrid, a 25 de febrero de 2008, la sociedad mercantil Torres y Ribelles, S.A. entabla una demanda contra Ferca Network, S.L., titular del nombre de dominio <betis.es>. Dicha demanda se presenta en el marco del *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)*, aprobado mediante Instrucción del Director General de Red.es con fecha 7 de noviembre de 2005 (en adelante el Reglamento), y en el marco de las *Normas de Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)* elaboradas por Autocontrol. En respuesta a una comunicación de Autocontrol en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante subsanó las deficiencias de la Demanda el 3 de marzo de 2008.

2.- Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

a) La Demandante es titular de derechos previos pues es una compañía dedicada al envasado y a la comercialización de aceites de oliva y otros productos alimenticios, titular de la marca BETIS, registrada en diferentes Estados para distintos productos. Además, la Demandante ha sido el titular del nombre de dominio <betis.es> hasta el 18 de febrero de 2008.

b) El nombre de dominio en litigio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo. Afirma la Demandante que el nombre de dominio <betis.es> es idéntico a la marca BETIS del Demandante. Asimismo, mantiene la Demandante que ella es titular de derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio porque ha sido la única titular registral del nombre de dominio desde que se registro por primera vez y sólo un error en la renovación del mismo le ha impedido continuar siéndolo. Por lo demás, argumenta la Demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Considera la Demandante que no cabe apreciar ningún grado de desconocimiento por

parte de la Demandada, pues se ha puesto en contacto con ella por correo electrónico para poner en su conocimiento que el nombre de dominio <betis.es> fue suyo desde siempre y que podía estar infringiendo los derechos de propiedad industrial. Además, entablado contacto telefónico con la Demandada, ésta propone la transferencia del nombre de dominio a cambio de 2400 euros, alegando que se pretende así recuperar los gastos incurridos en el registro del nombre de dominio acudiendo a una subasta a través de un agente registrador acreditado, Dialnic Registrar S.L. Pero destaca la Demandante que esta entidad tiene el mismo domicilio que la Demandada. En suma, considera el Demandante que es evidente la mala fe en la premeditación de la captura del nombre de dominio <betis.es> con fines especulativos, sobre teniendo en cuenta que la demandada reconoce utilizar el servicio de Backorder, un servicio que permite la captura de nombre de dominio .es y .com.es expirados, de forma que puede recuperar dominios o conseguir dominio a punto de expirar; y que es un estilo de funcionamiento que suelen utilizar los cybersquatters.

c) Finalmente considera la Demandante que el hecho de que el nombre de dominio redireccione a la página “<http://www.xxxxxxxxxxxxxxx.es>”, pretende crear una apariencia de interés sobre el nombre de dominio, para llamar la atención de un tercero (la sociedad anónima deportiva Real Betis Balompié, S.A.D) con el objetivo de obtener un rendimiento económico a su actuación usurpadora y fraudulenta.

Por todas las razones expuestas, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <betis.es>.

Por medio de escrito fechado el 26 de febrero de 2008, la Demandante aporta un documento titulado “nuevas evidencias de la captura del dominio Betis.es con fines especulativos”, en el que pone de manifiesto que el Director Comercial y Marketing de la Demandada es D. D. C. F., en cuyo blog, en su entrada de 20 de febrero realiza una serie de comentarios, que, según la Demandante, pondrían de manifiesto la intencionalidad especulativa.

El 11 de marzo de 2008, la Demandante presenta una alegación suplementaria, no solicitada, en la que manifiesta que el 10 de marzo de 2008, el nombre de dominio <betis.es>, que hasta el momento dirigía a la dirección “<http://www.xxxxxxxxxxxxxxx.es>”, había sido cambiado, dirigiéndose ahora a una página referente al club de fútbol Real Betis Balompié, S.A.D, considerando la Demandante que se trata de un intento de crear una apariencia de interés sobre el nombre de dominio <betis.es>, que pretende llamar la atención del referido Club de fútbol, o en caso de haber recibido ya la demanda, un intento de dar una apariencia justificada a la captura del nombre de dominio.

3.- Trasladada la demanda al Demandado, éste no la contesta en el plazo oportuno, y tampoco lo hace con posterioridad.

4.- Autocontrol nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 15 de abril de 2008, 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

5.- Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

a) La Demandante es titular registral de las siguientes marcas:

- Marca española núm. 26.087, mixta, integrada, entre otros, por el signo BETIS, registrada en la clase 29 del Nomenclátor internacional, concedida el 20 de julio de 1988.

- Marca española núm. 1.170.334, denominativa, compuesta por el signo BETIS, registrada en la clase 29.

- Marca española núm. 2.220.577, denominativa, registrada en la clase 30 del Nomenclátor internacional, concedida el 6 de septiembre de 1999.

- Marca española núm. 2.220.578, denominativa, compuesta por el signo BETIS, registrada para la clase 31 del Nomenclátor Internacional, concedida el 5 de abril de 2000.

- Marca comunitaria núm. 2.526.010, mixta, integrada, entre otros, por el signo BETIS, registrada para las clases 29, 30 y 31, el 6 de junio de 2003.

- Marca internacional núm. 183.257, mixta, integrada, entre otros, por el signo BETIS, registrada para las clases 29 y 31, con efectos desde el 17 de junio de 1916.

- Marca canadiense BETIS, denominativa, registrada bajo el número UCA5654, en la clase 29.

- Marcas chilenas mixtas, integradas, entre otros, por el signo BETIS, núm. 523.526 y 527.914, con efectos, respectivamente, desde el 6 de octubre de 1998 y el 23 de noviembre de 1998.

- Marca estadounidense mixta, integrada entre otros, por el signo BETIS, núm. 134. 274, registrada en la clase 29 del Nomenclátor Internacional, con efectos desde el 24 de agosto de 1920.

- Marca panameña núm. 67.471, denominativa, compuesta por el signo BETIS, registrada en la clase 29, con efectos desde el 21 de julio de 1995.

- Marca puertorriqueña núm. 14.522, BETIS, registrada en la clase 29 del Nomenclátor Internacional, con efectos desde el 11 de agosto de 1967.

- Marca dominicana BETIS, núm. 2.854, registrada en la clase 29, con efectos desde el 28 de diciembre de 1933.

- Marca uruguaya mixta, núm. 260.036, compuesta entre otros signos por el vocablo BETIS, con efectos desde el 16 de julio de 1993.

b) La Demandante alega la titularidad de la Marca mejicana denominativa núm. 359.801, compuesta por el signo BETIS, registrada para la clase 29, con efectos desde el 24 de febrero de 1989. Sin embargo, la documentación aportada por la Demandante no le

ha permitido a este Experto comprobar este extremo, pues no aparece cuál es el signo protegido ni quién es su titular.

De igual modo, invoca la Demandante la marca venezolana mixta núm. 29.265-F, registrada en la clase 29, con efectos desde el 14 de febrero de 1955. Sin embargo, este extremo no puede entenderse como un hecho probado, pues en la documentación que aporta la Demandante sólo consta su renovación desde el 14 de febrero de 1970 al 14 de febrero de 1985.

c) La Demandante fue la titular del nombre de dominio <betis.es> antes de que la Demandada lo registrase a su nombre, por medio del sistema de Backorders.es un sistema de registro de un nombre de dominio en el mismo momento en que éste queda libre. La Demandante alega que no procedió a su renovación por un error aún sin aclarar.

d) La Demandante se puso en contacto con la Demandada por medio de correo electrónico enviado el 21 de febrero de 2008, en el que se le comunicaba que por mal funcionamiento de sus servicios de correos habían perdido las comunicaciones de renovación del nombre de dominio <betis.es> y la instaban a tratar el asunto de la transferencia del nombre de dominio.

e) En la página web “http://www.xxxxx.com/empresa/empresa_quienes.html” figura como Director Comercial y Marketing de Ferca Network SL, D. D. C. F..

f) En la página web “<http://xxxxx.es/ferca-se-incorpora-al-backorder-de-dominios-es/1373>” D. D. C. F. declara que “Ferca se incorporar al BackOrder de dominios.es”. Así lo alega la Demandante, aunque no aporta copia de dicha página web. Sin embargo, este experto ha accedido a dicha dirección el 27 de abril de 2008 y ha podido comprobar personalmente este extremo.

g) En la página web “<http://xxxxxx.es/entradas-en-las-blogosferas52>” D. D. C. F. declara entre otros extremos, que “*Aun no sabemos que hacer con el dominio, sin duda una web del Betis es lo ideal, estamos dándole vueltas :)) el problema eterno es el tiempo*”.

d) En la actualidad, bajo el nombre de dominio <betis.es> se ofrece información sobre el equipo de fútbol Real Betis Balompié, S.A.D. Así lo alega la Demandante, aunque no aporta copia de dicha página web. Sin embargo, este experto ha accedido a dicha dirección el 27 de abril de 2008 y ha podido comprobar personalmente este extremo.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Cuestión procedimental previa: Como ha quedado expuesto en el iter

procedimental, el 26 de febrero de 2008 y el 11 de marzo de 2008, la Demandante presentó una serie de alegaciones suplementarias no solicitadas. De conformidad con el artículo 18 d) del Reglamento, “el experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo”. Pues bien, en opinión de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisión de los nuevos argumentos y pruebas aportadas por la Demandante de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestación a la Demanda, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de ellas hacen referencia a hechos nuevos acaecidos con posterioridad a la presentación de la Demanda.

2.- Consideraciones previas: La Demanda en un procedimiento como el presente, de resolución extrajudicial de un conflicto sobre un nombre de dominio “.es”, prosperará cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe. Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

3.-Derechos previos: De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado ser titular de varias marcas compuestas por el signo “BETIS”, y a las que ya se ha hecho referencia en el apartado de hechos probados.

Existiendo por tanto derechos previos en el sentido del Reglamento, habrá que analizar si se cumplen los demás requisitos para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, y por lo tanto, para que prospere la Demanda.

4- Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión: Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Debido a los condicionamientos técnicos de los nombres de dominio, la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que en los nombres de dominio es imposible la existencia de estos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas. [Estos criterios son recogidos y aplicados en muchas resoluciones previas dictadas en aplicación del *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)*. Así por ejemplo, Caso Autocontrol Patagon Euro S.L. vs Don T.P.G. (www.xxxxxxxx.es); Caso Autocontrol A.A.M vs. M.A.M (www.xxxxxxxxxxxx.es), Caso OMPI N° DES2006-0033, SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. v. OFISTORE INTERNET, S.L., caso *Sanofi-Aventis, Société Anonyme v. P. W.*, caso OMPI N° DES2006-0038, caso *Burger King Corporation c. P. H. y D.B.P.*, caso OMPI N° DES2006-0039]

Con estos presupuestos, este Experto entiende que existe identidad entre el término BETIS y el nombre de dominio <betis.es>.

De conformidad con lo anterior, este Experto considera cumplido el primer requisito fijado en el artículo 2 del Reglamento para que exista un Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

5.- Ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado: La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro del nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. Con relación a esta cuestión, debe recordarse que el art. 13 b) vii) del Reglamento dispone que en la Demanda se incluirá una argumentación “de los motivos por los que el Registro de Nombre de Dominio es de Carácter Especulativo o Abusivo, aportando en su caso, cualquier tipo de prueba que permita acreditar dicho Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo”. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de

resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, Caso OMPI N° D2000-0120, *Grupo Ferrovial, S.A. v. C. Z.*, Caso OMPI N° D2001-0017, o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sólo algunas. Así se ha reconocido también en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G. G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001 o la del caso *SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. v. OFISTORE INTERNET, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0033, *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. R. B.*, caso N° DES2007-0002; Caso Autocontrol A.A.M vs. M.A.M (www.xxxxxxxxxx.es).

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, probar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandantes".

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los Demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda.

A juicio de este Experto, la Demandante ha aportado indicios suficientes para probar, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada. Llegados a este punto, debería analizarse si la Demandada ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento. En este sentido, entre otras muchas resoluciones anteriores, se expresan por ejemplo, las dictadas en los casos resueltos por Autocontrol, *Media Markt Saturn Administración España S.A. vs Ofistore Internet S.L* (www.xxxxxxxxxx.es), *Banco Santander Central Hispano, S.A., vs Don J.R.P* (www.xxxxxxxx.es); o *Feria del Cádiz, S.L vs. Don P.M.F.* (www.xxxxxxxx.es y www.xxxxxxxxxx.es).

Es cierto que la Demandada ofrece en la actualidad una página web dedicada a recoger información sobre un club de fútbol, la Sociedad anónima deportiva Real Club Betis. Pero la Demandada no ha probado ser una asociación de aficionados o una peña de

ningún club de fútbol. Por el contrario, se trata de una sociedad mercantil y no ha acreditado que la actividad de ofrecer información sobre un determinado club de fútbol forme parte integrante de su objeto social.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

6.- Registro o uso del nombre de dominio de mala fe: Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Por su parte, el artículo 2 del Reglamento establece que se entenderá probada la existencia de mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio de mala fe en una serie de supuestos. Sin embargo, basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado, al amparo de lo dispuesto en el art. 16 b) v) del Reglamento, aportar evidencias de la buena fe. En este sentido, entre otras muchas resoluciones anteriores, se expresan por ejemplo, las dictadas en los casos resueltos por Autocontrol Patagon Euro S.L. vs Don T.P.G. (www.xxxxxxxx.es); e Isotron S.A vs. Don D.B.P (www.xxxxxxxx.es).

A juicio de este Experto, la Demandante ha aportado indicios suficientes de la mala fe de la Demandada: el hecho de haber registrado el nombre de dominio, sin tener un derecho o interés legítimo sobre el vocablo Betis, la circunstancia de hacerlo por medio de un sistema que permite registrar un nombre de dominio en el mismo momento en que expira, lo cual implica que la Demandada era consciente cuando acudió a dicho sistema de que el nombre de dominio pertenecía a otro titular, y por lo tanto, lo más probable es que tuviese conocimiento de quién era ese titular y de cuáles eran los derechos previos marcarios que le asistían.

Por lo demás, la Demandada no ha contestado a la demanda y por lo tanto no ha puesto de manifiesto circunstancia alguna que permita desvirtuar estos indicios y concluir que su actuación no es de mala fe. Por ejemplo, no ha negado haber solicitado al Demandante la cantidad de 2.400 euros por la transferencia del nombre de dominio <betis.es>. De hecho, hay que tener en cuenta que el hecho de que la Demandada no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicación de la Política de la ICANN, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones *NFL Properties Inc. V BBC*, caso D2000-0147, o *Galerías Vinçon, SA v I. G. R.*, Caso N° D2004-0840. Y lo mismo se ha hecho en resoluciones que aplican el Reglamento *SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. v. OFISTORE INTERNET, S.L.*, Caso N° DES2006-0033.

Todo lo anterior no se ve afectado por el hecho de que la Demandada pueda estar usando el nombre de dominio de mala fe, no sólo en relación con la Demandante, sino también frente a otros sujetos titulares de signos distintivos en los que figure el vocablo BETIS.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

Por todas las razones hasta aquí expuestas, y de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento

RESUELVO

Estimar la demanda presentada por la sociedad TORRES Y RIBELLES, S.A contra la también mercantil FERCA NETWORK, S.L, en relación con el nombre de dominio <betis.es>, y en consecuencia, ordenar la transferencia del nombre de dominio <betis.es> a TORRES Y RIBELLES, S.A.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 29 de abril de 2008