



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil v. G.C.C.

Caso N° DES2006-0020

1. Las Partes

El Demandante es el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representado por Elzaburu, España.

El Demandado es G.C.C., con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representado por D. Carlos Aníbal Gómez y D. Pablo Daniel Piñeiro, Buenos Aires, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bocajuniors.com.es> y <bocajuniors.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de septiembre de 2006. El 8 de septiembre de 2006, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 9 de septiembre 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 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 19 de septiembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el

plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de octubre de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de octubre de 2006.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de octubre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. La Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Ante la falta de recepción de los Anexos por correo postal, la Experto solicitó el 11 de noviembre de 2006 su envío por correo electrónico, habiendo sido recibido el mismo en fecha 13 de noviembre de 2006, en la que se emite la presente Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- El Demandante es titular de un sitio web “oficial” operativo bajo el dominio <bocajuniors.com.ar>.
- En fecha 7 de julio de 2006, el Demandante envió al Demandado un requerimiento advirtiéndole de su mejor derecho sobre uno de los dominios en controversia (<bocajuniors.es>) cuya cesión reclamaba en su favor comunicándole que, en caso contrario, el Demandante procedería por los cauces oportunos a reclamar su titularidad así como una compensación financiera por los gastos que tal reclamación le supusiera. El Demandado contestó en fecha 11 de julio de 2006 indicando su intención de “no efectuar la cesión que por derecho corresponde, de no mediar un resarcimiento económico”.
- En fecha 17 de julio de 2006, el Demandado procedió al registro del segundo de los dominios en controversia, <bocajuniors.com.es>.
- A través de los dominios en controversia se accede, en ambos casos, a un sitio web en el que se incluye un párrafo declarando el carácter no oficial del mismo y su elaboración por los hinchas del club deportivo del Demandante. Por lo demás, en la fecha de emisión de la presente Decisión, el diseño del referido sitio web se mantiene precario, cifrándose por lo demás el número de usuarios registrados en quince (15). Que el contenido del sitio web sea fruto de las aportaciones de los aficionados parece aludir a cierta colaboración entre particulares. Sin embargo, como quiera que tal colaboración no ha sido demostrada y que la contestación a la Demanda ha sido realizada a título individual y en primera persona, el Panel deduce razonablemente que el sitio web ha sido construido por o, en todo caso, por cuenta del Demandado (en sentido similar, *vide* Decisión OMPI Caso No. D2003-0035, *Besiktas Jimnastik Kulubu Dernegi v. Mehmet Tolga Avcioglu*).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante considera que el dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- El Demandante es el club deportivo de fútbol “Boca Juniors”, uno de los grandes clubes de fútbol a nivel mundial, conocido por cualquier aficionado al fútbol,

alegación que el Demandante fundamenta mediante aportación de prensa deportiva y de información sobre el club obtenida de varios sitios web.

- El Demandante, de lo anterior, alega la titularidad de una marca notoria y renombrada en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París, merecedora de la protección que a tales marcas se otorga en el referido Convenio así como en la legislación española de marcas, concretamente en el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.
- El Demandante es asimismo titular de una solicitud de marca comunitaria N° 004123345 Boca Juniors, por ella presentada el día 11 de noviembre de 2004, actualmente en tramitación.
- Que los dominios no se corresponden con el propio nombre del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido como “Boca Juniors”, de lo que se sigue que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los mismos.
- Que con fecha 7 de julio de 2006, remitió al Demandado un requerimiento exigiendo la inmediata cesión del nombre de dominio <bocajuniors.es>, habiendo el Demandado reaccionado señalando expresamente que no efectuaría la cesión del mismo “de no mediar un resarcimiento económico”.
- Que, es más, habiendo recibido tal requerimiento, el Demandado procedió con posterioridad a registrar el segundo de los dominios controvertidos, el día 17 de julio de 2006, lo que constituye una prueba manifiesta de su mala fe en tanto que demostrativa de su reincidencia en una conducta usurpadora, impidiendo así al Demandante el acceso al registro del dominio <bocajuniors.es> que legítimamente le correspondería.
- Y así, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor de los nombres de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

El Demandado, en defensa de su posición, alega:

- Que “no desconoce el grado de popularidad y notoriedad que pueda llegar a tener la demandante, mucho menos a nivel jurisdiccional interno –dentro del territorio argentino- ni tampoco fuera de éste; pero al mismo tiempo sostiene que un fanático aficionado al deporte futbolístico no reconoce en este nombre –boca juniors- a una marca reconocida, sino a un equipo de fútbol –o equipo deportivo- que enrola más que cuestiones objetivas, sentimientos y pasiones difíciles de plasmar en una ‘marca’ y que van más allá de ella” (Texto de Contestación a la Demanda, página 4).
- Que la Demandante es titular, en todo caso, de una solicitud de marca y no sobre la marca hasta que la misma se conceda.
- Que el registro de los dominios no fue dolosa, en tanto que busca proporcionar “un vínculo más a aquellos compatriotas que se han inmigrado en busca de una oportunidad laboral”, sin interés lucrativo alguno sino altruista (Texto de Contestación a la Demanda, páginas 5 y 6).

- Que la actora no es titular de diversos dominios que, conteniendo la denominación “Boca Juniors”, aparecen registrados a nombre de personas físicas u organizaciones.
- Que no posee intención dolosa de especular con la cesión de los dominios, habiendo el Demandante realizado una interpretación maliciosa de la respuesta a su requerimiento, por cuanto su verdadera intención era que el Demandante le resarciera con los gastos que la tramitación le hubiera ocasionado (Texto de Contestación a la Demanda, página 7).

6. Debate sobre el fondo y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho español que el Panel considere aplicables.

Como quiera que el Reglamento tiene un precedente y concordancia inmediatos respecto del procedimiento de resolución de controversias sobre nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el Panel estimará asimismo la doctrina consolidada del mismo, de conformidad con la Decisión del Panel en el Caso OMPI N° DES2006-0005 *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del dominio en controversia, éstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos 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 carece de derechos marcarios registrados sobre la denominación “Boca Juniors”. Ello no obstante, se trata de la denominación oficial de una institución deportiva que el público aficionado asocia, de modo notorio e inequívoco, con el Demandante y la actividad que éste desarrolla. Este extremo ha sido probado adecuadamente por el Demandante y es, por lo demás, admitido expresamente por el Demandado, en los términos recogidos en los antecedentes.

Así las cosas, es de plena aplicación al caso la doctrina por cuya virtud merecen protección jurídica marcaria aquellos signos que, aún no registrados, gocen de notoriedad en el sector de referencia. Esta doctrina es acogida, a nivel legislativo, y por lo que hace al caso que nos ocupa, en España, en la Ley 17/2001, de marcas, la cual entronca con la protección que a tales signos dispensa el artículo 6*bis* del Convenio de la Unión de París, así como con la directiva Comunitaria 89/104/CEE, del Consejo, de

21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Esta doctrina ha sido acogida, por lo demás y como es sabido, en numerosas decisiones de este Centro en relación con nombres y acrónimos de organizaciones e instituciones de carácter tanto privado como público, cuya abundancia excusa de toda cita.

De lo anterior el Panel concluye que existe identidad entre los nombres de dominio controvertidos y la denominación oficial que identifica de forma notoria al Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado ha admitido expresamente el carácter notorio del Club del Demandante así como el hecho de que el mismo explota un sitio web oficial bajo la denominación “Boca Juniors”. De lo anterior se sigue que el Demandado procedió al registro del nombre de dominio <bocajuniors.es> siendo plenamente consciente de la inmediata asociación que el mismo había de generar en el público consumidor. Otro tanto vale decir respecto del registro del segundo de los dominios en controversia, <bocajuniors.com.es>, momento en el cual el Demandado tenía, además, la certeza de no contar con la autorización del Demandante, quien le había requerido la retrocesión del primero de los dominios mencionados. En este sentido, valga señalar asimismo que el Demandante ha procedido a reclamar los nombres de dominio con rapidez, de lo que se deduce que en ningún momento ha tolerado su registro y utilización por el Demandado.

El Demandado ha intentado fundamentar la legitimidad de su interés en los nombres de dominio recurriendo al argumento de haber creado un sitio web para disfrute de los aficionados al Club del Demandante y, más concretamente, para aquellos compatriotas argentinos que residen en el territorio español. A juicio del Panel, el Demandado no ha conseguido soportar esta argumentación de modo convincente.

Es conocido que en las decisiones de este Centro se mantienen dos corrientes ante la utilización de un dominio para la construcción de un sitio web para aficionados, admiradores o “fans”: según una primera posición, la mera elección de un dominio coincidente con la denominación o nombre propios del sujeto famoso pone de manifiesto la deslealtad o mala fe de la conducta del registrante, quien debería al efecto optar por otra denominación. Una segunda posición, que a la presente Experto resulta más razonable, mantiene la legitimidad de un tal registro siempre que, en breve: (i) se declare de modo inequívoco la falta de vinculación con el titular de la denominación o nombre utilizados como dominio; (ii) exista una explotación activa del sitio web y (iii) que la referida explotación revista carácter no comercial (entre otras, *vide* recientemente Decisión Caso OMPI D2006-0551, *Chivas USA Enterprises, LLC, et al. v. C.C.*).

Pues bien, pese a que el Demandado ha procurado una apariencia de buen derecho dotando de cierto contenido al sitio web, los hechos demostrados permiten deducir con claridad que no concurren los presupuestos determinantes de su interés legítimo en el registro de los dominios objeto del presente procedimiento. En efecto:

En primer lugar, en ningún momento se ha aportado dato alguno demostrativo de la supuesta vocación del sitio web para generar un vínculo de asociación entre los argentinos residentes en España y aficionados al Club del Demandante, como el Demandado ha mantenido de modo recurrente en su contestación a la Demanda.

En segundo lugar, por explotación activa viene el Panel exigiendo una utilización seria y consistente (*vide* casos precitados así como Casos OMPI números D2002-0726 *Galatasaray Spor Kulubu Dernegi y otros*; D2000-1000 *Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett*), circunstancia que no concurre en el presente caso: el sitio web bajo los dominios en controversia no ofrece estructura organizada, ni información sobre el Demandante, sino tan sólo una suerte de chat (de diseño muy primitivo) que, por lo demás, tampoco parece haber sido muy frecuentado, a juzgar por el número escaso (quince) de usuarios registrados. El Demandado, probablemente consciente de este hecho, ha aportado un escrito en el que describe un supuesto plan de explotación carente de precisión tanto desde el punto de vista del contenido como del calendario de desarrollo. De todo ello se sigue el bajo nivel de inversión efectiva realizado por el Demandado para la explotación del sitio web operado bajo los dominios en controversia, así como la inactividad efectiva del mismo a los efectos que nos ocupan.

En fin, que el sitio web se declare concebido sin fines comerciales se compeadece mal con la reacción del Demandado ante el requerimiento del Demandante, que no es otra que ofrecer el dominio contra remuneración, circunstancia que viene a poner de manifiesto la falta de veracidad en su estrategia de explotación de los dominios en controversia orientada a la altruista construcción de un sitio para admiradores del club deportivo “Boca Juniors”.

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

Pese a los esfuerzos dialécticos del Demandado, no cabe duda de que, con ocasión de su contestación a la Demanda, ofreció al Demandante la transferencia del dominio <bocajuniors.es> con el fin de obtener un lucro. Ciertamente es que no procedió a cualificar su oferta con una petición económica concreta, pero de ello no cabe deducir (como argumenta el Demandado) que la misma se hacía implícitamente por referencia a los costes de registro, pues si así hubiera sido, si efectivamente ese ánimo hubiese existido, no alcanza a entenderse por qué no fue más preciso el ofrecimiento del Demandado. En buena lógica, la respuesta del Demandado ha de tenerse por una oferta orientada a abrir una negociación sobre el precio de transferencia del dominio. Y en esa estrategia de negociación se inscribiría, asimismo, el registro del segundo de los dominios en controversia. De todo lo anterior se deduce que el Demandado registró y utilizó los dominios con el único propósito de obtener un lucro en su venta al Demandante.

7. Decisión

Por las razones expuestas, y de conformidad con el Artículo 21 Reglamento, la Experto ordena que los nombres de dominio sean transferidos al Demandante.

Paz Soler Masota
Experto Único

14 de noviembre de 2006