



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

F.F.S. v. P.G.

Caso No. DES2008-0036

1. Las Partes

El Demandante es F.F.S., Barcelona, España, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

El Demandado es P.G., Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <cescfabregas.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 30 de septiembre de 2008. El 1 de octubre de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 2 de octubre de 2008, el ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta en la que viene a confirmar que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Al mismo tiempo el ESNIC informó al Centro acerca de las posibilidades que existen ante la inminente expiración (el 11 de diciembre de 2008) del término de registro relativo al Nombre de Dominio. 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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los párrafos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de octubre de 2008. De conformidad con el párrafo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de octubre de 2008. 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 28 de octubre de 2008.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 11 de noviembre 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.

Debe ponerse de manifiesto que con fecha 23 de octubre de 2008, Mikel Veiga, que dice actuar en nombre del Demandado, mandó un correo electrónico al representante autorizado del Demandante, que se adjunta como documento adicional del expediente del presente caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Experto considera probados los siguientes hechos:

El Demandante es un futbolista profesional internacionalmente conocido.

En octubre de 2003 debutó con el primer equipo del Arsenal; a partir de la temporada 2004-2005 el Demandante se ha consolidado como primer jugador del equipo, siendo elegido como parte del equipo ideal de la UEFA para 2006.

En los años 2006 y 2007 el Demandante ha recibido importantes premios que le consagran como un jugador de calidad excepcional.

En 2008 ha sido convocado para jugar con la Selección española de fútbol para jugar la Copa Europea de Naciones.

El Demandante es conocido, y así se ha demostrado documentalmente, por el nombre C. F., que es el que, además, luce habitualmente en su indumentaria profesional.

El Nombre de Dominio en disputa fue registrado el 11 de diciembre de 2005.

En la actualidad, se puede observar, al escribir el Nombre de Dominio en disputa en el navegador de Internet, que “el dominio está en venta”. Asimismo, en la página web correspondiente, se puede observar que el contenido se refiere a productos y servicios relacionados con el mundo del fútbol.

El Demandante ha demostrado (Anexo VII de la Demanda) que, en un momento dado, se ofrecía la venta del Nombre de Dominio.

También ha quedado acreditado que el Demandado es titular de varios nombres de dominio coincidentes con nombres personales de reputados futbolistas, como se desprende del Anexo VIII de la Demanda.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega lo siguiente:

Que el Nombre de Dominio en disputa ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento.

Que el Nombre de Dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega tener derechos previos, en este caso, su nombre personal, y más concretamente, el apelativo por el que se llama, esto es, no “F.”, sino “C.”, diminutivo del anterior.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa, al no concurrir en el Demandado ninguna de las circunstancias que, usualmente, se han venido teniendo en consideración para concluir sobre si ostenta o no derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio: el Demandado ni ha sido conocido bajo el nombre “C. F.”, ni ha hecho un uso leal o no comercial del Nombre de Dominio en disputa, ni lo ha utilizado con anterioridad a la recepción de la Demanda.

Que el Nombre de Dominio en disputa ha sido registrado o se está utilizando de mala fe. No hay casualidad en el registro del Nombre de Dominio en disputa que coincide exactamente con el nombre del Demandante, tal y como lo utiliza profesionalmente y como es conocido. Hubo una mala fe en el Demandado al aprovecharse de la notoriedad del nombre del Demandante en el registro de aquél. Respecto del uso actual, el Demandante alega que en todo momento se ha venido ofreciendo el Nombre de Dominio en disputa en venta, circunstancia que entra de lleno en el catálogo de condiciones cuyo cumplimiento viene a acreditar el carácter de uso de mala fe de un nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con un término sobre el que el Demandante alegue ostentar Derechos Previos. Es relevante a efectos de este debate recordar que por Derechos Previos se ha de entender, entre otros, los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte, tal y como establece el artículo 2 del Reglamento.

No hay discusión que en este caso se decide acerca del uso como nombre de dominio de un nombre civil correspondiente a un profesional del deporte; y más exactamente, un diminutivo de dicho nombre civil, puesto que aquél es “F.F.” que se convierte en “C.F.”, como el propio Demandante se ocupa de aclarar, y es el nombre, por otra parte, por el que es conocido notoriamente.

Tampoco debe haber dudas, y el Experto lo da por probado, que el Demandante responde civilmente al nombre de “C.F.”.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos señalados en el Reglamento, ya que, por un lado, el Demandante es titular de un Derecho Previo,

específicamente en los términos del artículo 2 del Reglamento, su nombre personal, y, por otro, la parte denominativa del Nombre de Dominio en disputa coincide exactamente con el diminutivo del nombre civil correspondiente al Demandante, es decir, de ese Derecho Previo del que es titular. Pero el hecho de que se trate del diminutivo no debe empecer esta conclusión, ya que es el nombre por el que habitualmente se le conoce en el mundo profesional en el que desarrolla su trabajo y, en suma, no es más que el diminutivo de su nombre personal que, por ley civil, le corresponde.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio.

A este respecto, el Demandante ha logrado establecer *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa. Al no haber contestado el Demandado, consecuentemente no ha demostrado ostentar derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio en disputa que pueda considerarse que prevalecen sobre la pretensión deducida por el Demandante.

Por el contrario, el Demandante sí ha probado suficientemente que no sólo su nombre civil se corresponde esencialmente con el Nombre de Dominio en disputa, sino que, además, es conocido mundialmente bajo el mismo, dada su condición de futbolista de un equipo de primer orden mundial, como es el Arsenal, y, al tiempo, haber sido seleccionado por el equipo nacional español para disputar la Eurocopa de Naciones de 2008, la cual, dado el hecho de que ha resultado ganador, precisamente, el equipo español, ha tenido una amplísima difusión en nuestro territorio nacional.

En consecuencia, se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento para estimar la Demanda.

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

Por último, señala el Reglamento en su artículo 2 que para que pueda considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo, es preciso demostrar que bien el registro del mismo o su uso actual se realizan de mala fe.

A tal efecto, el Reglamento reconoce una serie de situaciones en las que se presume que se da la circunstancia de mala fe arriba señalada. De entre tales situaciones debe destacarse, en lo que ahora importa, la siguiente: cuando el Demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el objeto de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con dicho nombre de dominio.

En este orden de cosas, es del todo preciso referirse al correo electrónico enviado por quien parece ser representante autorizado del Demandado en fecha de 23 de octubre de 2008 al representante autorizado del Demandante, y que se incorporó a los documentos del presente caso, en virtud del cual aquel manifiesta la intención del Demandado de transferir el Nombre de Dominio en disputa al Demandante por una única contraprestación de 1.500 euros (IVA no incluido). Igualmente, según ha podido constatar el Experto y ha probado el Demandante, aun antes de este ofrecimiento que podríamos calificar “de última hora”, en la página web del Nombre de Dominio en

disputa se puede leer a la fecha de la Decisión el ofrecimiento del titular de éste de “venderlo”, al anunciarse que el mismo está “en venta”.

A la vista de los hechos constatados y arriba referidos, y dada la notoriedad que tiene la figura del Demandante en el mundo del deporte, debe concluirse que el motivo primordial por el que el Demandado procedió al registro del Nombre de Dominio en disputa y lo está usando no es otro que ofrecerlo en venta al Demandante a cambio de un precio (1.500 euros) que, claramente, excede del coste usual de un nombre de dominio (.es).

En suma, pues, el Experto concluye que el Nombre de Dominio se registró y se está usando de mala fe por parte del Demandado.

7. Decisión

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

José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 28 de noviembre de 2008