



WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Fall Nummer: D2003-0741

Entscheidung vom 29. Dezember 2003

1. Las Partes

El Demandante es el Fútbol Club ..., ...

El Demandado es F.C. Botiga, ... Venezuela.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <fcbotiga.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Enom, Inc.

3. Iter Procedimental

Este es un procedimiento administrativo iniciado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ("el Centro") con arreglo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999, ("la Política"), al Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("el Reglamento"), y al Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("el Reglamento Adicional").

La demanda fue recibida en el Centro el día 19 de septiembre de 2003, por correo electrónico y el día 23 de septiembre de 2003 por correo urgente. El día 23 de septiembre de 2003, el Centro envió a Enom, Inc., vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Enom, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.

El Centro verificó que la demanda cumplió con los requisitos formales exigidos en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el día 3 de octubre de 2003. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el día 23 de octubre de 2003. El Demandado contestó la demanda el día 23 de octubre de 2003.

Habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento, el Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de noviembre de 2003. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma adoptado en el presente procedimiento es el español.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es el Fútbol Club Barcelona, titular de la solicitud de marca "FCBOTIGA" no. 2537047-2 que protege "servicios de venta al detalle de productos de merchandising relacionados con la imagen y signos

distintivos de un club deportivo" en clase 35 internacional, presentada el día 21 de abril de 2003 en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Demandado es titular del nombre de dominio <fcbotiga.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante afirma ser mundialmente reconocido.

Manifiesta que en enero de 2003 ha implementado un nuevo plan de marketing cuyos objetivos fueron, entre otros, el relanzamiento de marcas tradicionalmente utilizadas por el club y la ampliación de tiendas en las que se venían comercializando sus productos y que hasta la fecha se identificaban bajo la denominación "LA BOTIGA DEL BARÇA."

Agrega que el conocimiento alcanzado por parte del consumidor de la marca "FCBOTIGA," nueva denominación identificativa de sus tiendas, ha sido posible gracias a la campaña de marketing desarrollada por su parte a lo largo del último año, no sólo en España sino en otros países.

Señala que no sólo es titular de la solicitud de marca "FCBOTIGA" no. 2537047-2 que protege "servicios de venta al detalle de productos de merchandising relacionados con la imagen y signos distintivos de un club deportivo" en clase 35 internacional, presentada el día 21 de abril de 2003 en la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que posee además derechos extrarregistrales y notorios sobre la denominación "FCBOTIGA."

Alega que la identidad denominativa, fonética, y conceptual entre la marca "FCBOTIGA" y el nombre de dominio <fcbotiga.com> es susceptible de causar confusión respecto del origen empresarial de este último.

Alega que el Sr. F.C. B no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, no es titular de registro marcario alguno con relación a la marca "FCBOTIGA" y que pretende justificar sus derechos sobre el nombre de dominio alegando que el mismo coincide con las iniciales de su nombre y con su apellido.

Señala que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

Hace notar que al tiempo de la registración su titular era el Sr. Joan Cashpar, nombre sospechosamente similar y confundible con el anterior presidente del club, el Sr. Joan Gaspar. Asimismo, el correo electrónico obtenido en el WHOIS del nombre de dominio en cuestión era fcbarcelona@fcbotiga.com, todo lo cual acredita la mala fe en la registración del mismo.

Agrega que la página web "www.fcbotiga.com" redirige al usuario de Internet al sitio web "www.plus.es./tendrm" en el que se ofertaban y vendían on-line productos de su eterno rival futbolístico, el club Real Madrid, lo cual acredita la utilización de mala fe del nombre de dominio en cuestión.

Manifiesta que, previo al inicio de este procedimiento, el titular fue debidamente intimado vía e-mail a transferir el dominio a la parte Demandante. Aclara que fue remitido también un requerimiento vía burofax a la dirección obtenida del WHOIS, el cual no pudo notificarse por ser el Sr. Joan Cashpar desconocido en la citada dirección, según lo informado por el correo.

Luego de cursada la intimación vía e-mail, el Demandante manifiesta que el Demandado procedió a modificar los datos del nombre de dominio, colocando como titular a un supuesto Francisco Carlos Botiga con el objeto de hacerse valer de este nombre y sus iniciales para justificar derechos sobre el dominio. Señala que las modificaciones realizadas no responden a datos reales y que las mismas son un burdo intento para justificar derechos sobre el nombre de dominio que no existen como tales.

Finalmente, solicita que el nombre de dominio le sea transferido por vía de este procedimiento.

B. Demandado

El Demandado alega que en el mes de septiembre de 2003 adquirió el nombre de dominio en una página de compraventa de dominios por \$100. y que no tiene ni ha tenido relación alguna con el anterior propietario.

Señala que por lo menos en su país, Venezuela, no existe ninguna relación entre el nombre de dominio <fcbotiga.com> y fcbarcelona.

Alega que su apellido "BOTIGA" es catalán ya que su abuelo emigró a su país.

Agrega que en ninguna parte de su página web existe el menor menosprecio a ninguna institución ni persona y que sólo intenta dar a conocer sus aficiones, su país y en el futuro dar a conocer su negocio en Internet.

Alega que cuando el Demandante expone que "FCBOTIGA" es una marca registrada se refiere sã³lo al ãmbito de Espaã±a, ya que no es una marca conocida en Amãrica. Seã±ala que en el buscador "Google" no hay una gran cantidad de referencias.

Finalmente, entiende tener todo el derecho a mantener el dominio en cuestiã³n.

6. Debate y conclusiones

Es apropiado recordar que de acuerdo con el pãrrafo 15(a) del Reglamento, el Panel resolverã³ la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polãtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

Conforme al pãrrafo 10(d) del Reglamento, el grupo de expertos determinarã³ la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.

Conforme el pãrrafo 14(a) del Reglamento en caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con alguno de los plazos establecidos por el presente Reglamento o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrã³ dar curso a la demanda y adoptar una resoluciã³n, y (b) si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple alguna disposiciã³n o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda del grupo de expertos, este ãltimo sacarã³ las conclusiones que considere apropiadas.

Conforme el pãrrafo 4(a) de la Polãtica el Demandante deberã³ probar los siguientes elementos:

- (i) que el nombre de dominio sea idãntico o similar hasta el punto de crear confusiã³n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
- (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legãtimos respecto del nombre de dominio; y
- (iii) que el mismo ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiã³n

Conforme el pãrrafo 4(a)(i), para que proceda la demanda se requiere que el nombre de dominio en cuestiã³n sea idãntico o similar hasta el punto de crear confusiã³n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos.

El Demandante es titular de la solicitud de marca "FCBOTIGA" no. 2537047-2 de la clase 35 internacional. Asimismo, el Demandante ha acreditado usar con intensidad dicho signo para distinguir las tiendas en donde son comercializados sus productos.

El nombre de dominio en cuestiã³n es <fcbotiga.com>.

Del cotejo resulta que el nombre de dominio es idãntico a la marca del Demandante por lo que el Demandante ha acreditado el primer elemento previsto en la Polãtica, pãrrafo 4(a)(i).

B. Derechos o intereses legãtimos

El Panel encuentra que el Demandado no ha acreditado la existencia de derechos o intereses legãtimos respecto del nombre de dominio en cuestiã³n.

El Demandante ha acreditado que el nombre de dominio fue registrado por el Sr. Joan Cashpar el dãa 14 de mayo de 2003. Ha acreditado tambiã³n haber intimado a dicha persona el dãa 5 de septiembre de 2003 a transferirle el nombre de dominio bajo apercibimiento de iniciar las acciones que correspondan.

Poco tiempo despuã³s, tambiã³n en el mes de septiembre del aã±o 2003, como lo reconoce el propio Demandado en su contestaciã³n de demanda, el nombre de dominio fue transferido a nombre del Sr. Francisco Carlos Botiga.

El Demandante alega que el Demandado, una vez intimado a transferir el nombre de dominio, procediã³ a cambiar los datos del registro colocando como titular a un supuesto Francisco Carlos Botiga con el objeto de hacerse valer de un nombre que, conforme lo dispuesto en el pãrrafo 4(c) de la Polãtica, podrã³ otorgarle derechos e intereses legãtimos sobre el dominio.

Habiendo sido negadas estas afirmaciones por el Demandado, el Panel haciendo uso de la facultad de exigir a las partes otras declaraciones o documentos ? segã³n lo dispuesto en el pãrrafo 12 del Reglamento- otorgã³ al Demandado en dos oportunidades un plazo razonable para que acredite su identidad, en consonancia con lo decidido en otros precedentes. (Confr. con Caso OMPI no. D2001-1399 "Miba Gleitlager

Aktiengesellschaft" del 19 de febrero de 2002).

No habiendo el Demandado cumplido con los requerimientos efectuados por el Panel, no se encuentra acreditado en este procedimiento que su nombre sea Francisco Carlos Botiga.

En virtud de ello, y tomando además en consideración lo dispuesto en los párrafos 15(a), 10(d) y 14(a) precedentemente transcritos, el Panel encuentra que el Demandado no ha acreditado ser titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.

En consecuencia, el Demandante ha acreditado el segundo elemento previsto en la Política, párrafo 4(a)(ii).

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

Conforme lo explicado en el punto anterior, el Demandante alega que los Sres. Joan Cashpar y Francisco Carlos Botiga resultan ser la misma persona y que dichos nombres no se corresponden con la realidad.

El Demandado en cambio afirma ser Francisco Carlos Botiga, lo cual no ha acreditado debidamente en el proceso no obstante haberse dado más que suficiente oportunidad.

El Panel comprende la dificultad con la que se enfrenta la parte Demandante para probar un hecho de muy difícil prueba desde su posición, esto es, que los Sres. Joan Cashpar y Francisco Carlos Botiga son la misma persona. Por el contrario, el Demandado se encuentra en inmejorable posición para acreditar su nombre.

Es además el demandado quien tiene la oportunidad de probar que las alegaciones de la demanda no son ciertas, por lo que de no hacerlo, podrá inferirse que éstas son verdaderas.

En virtud de todo lo expuesto y de lo dispuesto en los párrafos 15(a), 10(d) y 14(a) precedentemente transcritos, el Panel encuentra que existen suficientes elementos que constituyen una fuerte presunción en el sentido de que los Sres. Joan Cashpar y Francisco Carlos Botiga son la misma persona.

Asimismo, de los elementos aportados por las partes, el Panel entiende que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Al tiempo de la registraci3n, su titular era el Sr. Joan Cashpar, nombre sospechosamente similar con el nombre del anterior presidente del club, el Sr. Joan Gaspar. Asimismo, el correo electr3nico del nombre de dominio obtenido en el WHOIS era fcbatcelona@fcbotiga.com, todo lo cual acredita sin lugar a dudas la mala fe con la que actu3 el Demandado al registrar el nombre de dominio sabiendo que la marca pertenec3a al Demandante.

En cuanto al uso del dominio de mala fe, el Demandante ha acreditado que la p3gina web "www.fcbotiga.com" redirig3a al usuario de Internet al sitio web "www.plus.es./tendrm" en el que se ofertaban y vend3an on-line productos de su eterno rival futbol3stico, el club Real Madrid. Dicha conducta acredita suficientemente la existencia de mala fe en la utilizaci3n del dominio.

Finalmente, cabe agregar que a3n suponiendo que los Sres. Joan Cashpar y Francisco Carlos Botiga no fueran la misma persona, el hecho de no haber acreditado el demandado que su nombre coincide con el nombre de dominio, tal como lo ha afirmado en su contestaci3n de demanda, hace suponer que no se llama as3 y que ha obrado con mala fe, probablemente en connivencia con el primer titular. Por lo tanto, cabr3a aplicar la misma soluci3n.

En virtud de lo expuesto precedentemente, el Panel encuentra que el Demandante ha acreditado el tercer elemento requerido en la Pol3tica, párrafo 4(a)(iii).

7. Decisi3n

Por las razones expuestas, este Panel resuelve hacer lugar a la demanda, ordenando que el nombre de dominio <fcbotiga.com> sea transferido al Demandante.

(Sole Panelist)