

DECISIÓN DEL EXPERTO

GROUPE PARTOUCHE V. POUSAZ RAYMOND

CASO NO. DES2010-0053

1. Las Partes

La Demandante es Groupe Partouche, con domicilio en París, Francia, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Demandado es P.R., con domicilio en Lake Mary, Estados Unidos de América.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <partouche-bingo.es>, <partouchebingo.es> y <poker-partouche.es> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

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 (en adelante, el “Centro”) el 5 de noviembre de 2010. En la misma fecha el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 8 de noviembre 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 contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 15 de noviembre de 2010. El Centro verificó que la Demanda y la enmienda cumplían 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 artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda (junto con la enmienda) al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre 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 8 de diciembre de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como Experto el día 14 de diciembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en

conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 29 de diciembre de 2010 el Centro notificó a las partes que en virtud de las facultades generales del Experto establecidas en el artículo 18 del Reglamento, se extendía la fecha de la decisión. .

4. Lengua del procedimiento

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento, el idioma del procedimiento ha de ser el castellano. Sin embargo, dicho artículo faculta al experto para acordar, de forma motivada, que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las partes están de acuerdo (*bwin Interactive Entertainment AG v. wp*, Caso OMPI No. DES2009-0018).

La Demanda fue presentada en idioma inglés, solicitando la Demandante que el procedimiento se llevara a cabo en idioma inglés, a lo que no hubo objeción por parte del Demandado. El procedimiento se sustanció en castellano e inglés. Si bien las partes en este procedimiento residen en Francia y en Estados Unidos de América, el Experto hace notar que tanto la Demandante (al presentar la Demanda) como el Demandado (al registrar el Nombre de Dominio) han aceptado someterse al régimen legal vinculado a los nombres de dominio .ES, régimen que se encuentra enteramente redactado en castellano. En virtud de ello, y de acuerdo con las facultades del Experto contenidas en los artículos 8 y 18 del Reglamento, este Experto emite la presente Decisión en castellano.

5. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad francesa que, desde su fundación en 1973, se ha especializado en la explotación de actividades de juego, sector en el que se ha convertido en uno de los referentes europeos. En la actualidad la Demandante opera, entre otras actividades, más de cincuenta casinos en Francia, Bélgica, Suiza, Turquía y España así como diversas plataformas de juego a través de Internet.

Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante ha utilizado las denominaciones “Partouche” o “Groupe Partouche”, siendo titular desde el 22 de julio de 2008 de, entre otros signos distintivos, de la marca comunitaria mixta GROUPE PARTOUCHE (registro nº 982668), registrada para los servicios incluidos en las clases 35, 36, 41 y 43 del Nomenclátor Internacional.

Cabe señalar que diversos expertos encargados de resolver disputas sobre nombres de dominio (ver, por ejemplo, *Groupe Partouche v. Eric Gaucher*, Caso OMPI No. D2010-0632) han considerado que las marcas de la Demandante basadas en la denominación PARTOUCHE han adquirido notoriedad en el sector del juego y los casinos. De hecho, la Demandante ha aportado numerosas pruebas acreditando dicha notoriedad que, en opinión del Experto, debe ser tenida en cuenta en el presente procedimiento.

B. El Demandado

El Demandado parece ser una persona física residente en los Estados Unidos de América, si bien el Experto ha tenido un conocimiento limitado de sus circunstancias profesionales así como vinculadas a los Nombres de Dominio dado que no se ha personado en modo alguno en el marco del presente procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante ha acreditado que el Demandado se encuentra comercialmente vinculado a Casino770, un competidor de la Demandante en el ámbito del juego a través de Internet. Asimismo, la Demandante acredita que el Demandado ha ocupado la misma posición en, al menos, otros dos procedimientos relativos a disputas de nombres de dominio referidos a marcas titularidad de la Demandante (particularmente, en los procedimientos *Groupe Partouche v. Domains Discreet / Madarin Data*

Ltd Pousaz Raymond, Caso OMPI No. D2010-0589 y *Groupe Partouche v. Domains Discreet / mandarin data processing, R.P.*, Caso OMPI No. D2010-0618).

C. Los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio fueron registrados por el Demandado el 27 de febrero de 2008.

En el momento en que se emite esta decisión, cada uno de los Nombres de Dominio se encuentra asociado a una página web en la que se incluye una multitud de enlaces a sitios web cuya práctica totalidad se refiere a plataformas de juego online operadas por competidoras de la Demandante.

D. Comunicaciones entre las partes

El Experto ha podido comprobar que en el marco del presente procedimiento, el 15 de noviembre de 2010 el Demandado se dirigió a los representantes de la Demandante, indicando su acuerdo de transferir los Nombres de Dominio (así como otros igualmente referidos a las marcas de la Demandante). Literalmente, el texto remitido por el Demandado (originalmente redactado en inglés) podría traducirse como sigue:

“Estimados Safenames

No entiendo porqué pierden el tiempo con OMPI. Ya hemos aceptado transferir éstos (y muchos otros) dominios a Grupo Partouche.

Por favor, mándenlos detalles de la entidad registradora a la que quieran transferirlos”¹

A pesar de la invitación del Demandado, la Demandante prosiguió con el presente procedimiento dada la falta de posterior colaboración de aquél para articular la transferencia de los Nombres de Dominio a favor de la Demandante.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es una empresa especializada en la prestación de servicios de juego que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un referente internacional en el sector del juego, asociándose a ella en todo momento las denominaciones “Partouche” y “Groupe Partouche” que ha registrado como marca tanto en numerosas jurisdicciones como a nivel comunitario;
- Que los Nombres de Dominio es confusamente similar a la marca GROUPE PARTOUCHE de las que la Demandante es titular, dado que se componen de una combinación entre la denominación “Partouche” (núcleo identificativo de sus marcas) y las palabras “poker” y “bingo”, obviamente referidas a las correspondientes actividades de juego que la propia Demandante explota a través de su red de establecimientos;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud de los Nombres de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el

¹ El texto original inglés (sin editar) indica: “Dear Safenames, I don t understand why your are wasting time with wipo, we ll already agreed to transfer this (an many others) domains to Groupe Partouche . Please send us details of their registrar where they wich to get it?”.

Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Partouche” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que el Demandado se encuentra vinculado a un competidor de la Demandante en el sector del juego a través de Internet;

- Que el Demandado ha registrado los Nombres de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre los mismos, con dichos registros ha pretendido aprovecharse de la reputación de la marca de la Demandante, habiendo registrado tres nombres de dominio claramente referidos a las mismas, las cuales son notorias internacionalmente; y
- Que, por todo ello, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

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

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibéria, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

Al realizar una comparación entre la marca comunitaria alegada por la Demandante y los Nombres de Dominio, se detectan las siguientes diferencias:

- Por un lado, los Nombres de Dominio incluyen la denominación “Partouche”, mientras que la marca titularidad de la Demandante se compone de las palabras “GROUPE PARTOUCHE”;

- Por otra parte, los Nombres de Dominio incorporan las palabras genéricas “Bingo” y “Poker” las cuales se combinan con el nombre “Partouche”; y
- Por último, los Nombres de Dominio no incluyen espacios entre las palabras de las que se componen, además de incorporar el sufijo “.ES”.

Seguidamente se analizará la relevancia de las diferencias mencionadas, a fin de determinar si las mismas son lo suficientemente significativas como para descartar el riesgo de confusión entre los Nombres de Dominio y la marca alegada por la Demandante.

No parece que la primera de las diferencias indicadas sea en efecto lo suficientemente relevante como para descartar el mencionado riesgo. Cabe recordar en este sentido que el núcleo identificativo de la marca alegada por la Demandante lo constituye la marca PARTOUCHE, actuando la palabra “groupe” meramente como un complemento de dicha denominación. De este modo, el Experto considera que existe un riesgo cierto de confusión entre la marca alegada por la Demandante y los Nombres de Dominio si se tiene en cuenta: (i) que dicha marca –tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho- ha adquirido notoriedad en el sector del juego; y (ii) que el nombre “PARTOUCHE” no tiene un significado genérico, sino que se refiere de forma clara a la Demandante. Diversas decisiones adoptadas de acuerdo con la UDRP y tratando circunstancias parecidas han seguido la misma interpretación (ver, por ejemplo, *Banque Saudi Fransi v. ABCIB*, Caso OMPI No. D2003-0656).

Por lo que respecta a la segunda de las diferencias indicadas (la inclusión en los Nombres de Dominio de las palabras genéricas “Bingo” y “Poker”), tampoco parece que la inclusión de dichas palabras evite la existencia del citado riesgo. Cabe indicar que las mismas se encuentran de forma evidente referidas a varios de los ámbitos del sector del juego en los que la Demandante desarrolla sus actividades, de modo que la inclusión de dichas palabras en los Nombres de Dominio no hace sino aumentar el riesgo de asociarlos con la Demandante. Numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP han adoptado dicho enfoque (ver, por ejemplo, *Bayerische Motoren Werke AG v. DLR*, Caso OMPI No. D2001-1231; *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. V.T.* Caso OMPI No. D2003-0888; o *Diageo Brands B.V., Diageo North America, Inc. and United Distillers Manufacturing, Inc. v. iVodka.com a.k.a. A.B.*, Caso OMPI No. D2004-0627).

En cuanto a la tercera de las diferencias señaladas (la ausencia de espacios entre las palabras de las que se componen los Nombres de Dominio así como la incorporación del sufijo “.ES”), el Experto considera que dicha diferencia tampoco deben ser consideradas como relevantes a los efectos del presente procedimiento, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Experto considera que los Nombres de Dominio son confusamente similares respecto de la marca alegada por la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el párrafo 4.c) de la UDRP se identifican tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio.

De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación "Partouche" ni la ha utilizado en el mercado ni en relación con un uso leal o no comercial. De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican todo lo contrario, especialmente si se tiene en cuenta que el Demandado se encuentra comercialmente vinculado a uno de los competidores de la Demandante y que, desde su registro, los Nombres de Dominio se han conectado a sitios web en los que se incluyen numerosos enlaces a competidoras suyas en el ámbito del juego. Teniendo en cuenta estas circunstancias, parece difícil imaginar que al registrar los Nombres de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y de su marca.

Esta impresión se ve reforzada si se tiene en cuenta la voluntad expresada por el Demandado en su comunicación remitida el 15 de noviembre de 2010 a la Demandante, indicando su acuerdo para transferir a favor de la Demandante tanto los Nombres de Dominio como otros dominios basados en marcas titularidad de aquélla. En opinión del Experto, una manifestación como ésta difícilmente podría darse en caso de concurrir un genuino interés legítimo sobre los Nombres de Dominio.

El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda ni se haya personado en forma alguna en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.

En atención a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

C. Registro o uso de los Nombres de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe.

A tal efecto, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio. Habida cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe los Nombres de Dominio, percepción que se ve reforzada por: (i) el carácter claramente vinculado entre la marcas titularidad de la Demandante y los Nombres de Dominio; (ii) por el hecho de que la Demandada parece desarrollar actividades precisamente en el sector en el que dicha marca ha adquirido un carácter notorio; y (iii) por el hecho de que el Demandado no tan sólo ha reconocido contar con otros dominios basados en la marca de la Demandante sino que, de hecho, ha sido condenado a transferir a favor de la Demandante diversos nombres de dominio como consecuencia de las correspondientes decisiones adoptadas en el marco de la UDRP.

Asimismo, la inclusión en los sitios web conectados a los Nombres de Dominio de gran número de enlaces a otros sitios web promocionando servicios y plataformas competidoras de las ofrecidas por la Demandante parecen ser una muestra clara de la mala fe del Demandado en el uso de los Nombres de Dominio. Dicha impresión se ve confirmada, en opinión del Experto, teniendo en cuenta el hecho de que la inclusión de tales enlaces supone una fuente de ingresos para el Demandado, ingresos que en gran parte se derivan del uso no autorizado de la marca titularidad de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las

condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <poker-partouche.es>, <partouchebingo.es> y <partouche-bingo.es> sean transferidos a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 3 de enero de 2011