

---

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

### **Bet365 Group Limited c. Singular Connect Ltda.**

### **Caso No. DPY2022-0001**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Bet365 Group Limited, Reino Unido, representada por Zacarías & Fernández Abogados, Paraguay.

La Demandada es Singular Connect Ltda., Paraguay.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrado**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bet365.com.py>.

El registro del nombre de dominio en disputa es NIC.PY - Network Information Center – Paraguay (NIC-PY).

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro de la OMPI”) el 21 de junio de 2022. El 22 de junio de 2022 el Centro de la OMPI envió a NIC-PY por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de junio de 2022, NIC-PY envió al Centro de la OMPI, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro de la OMPI envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 5 de julio de 2022, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 5 de julio de 2022.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda modificada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .PY (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .PY (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .PY (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de julio de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de agosto de 2022. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y

ausencia de contestación a la Demanda el 9 de agosto de 2022.

El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de agosto de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante fue fundada en el año 2000. Hoy en día es una de las mayores empresas de apuestas y juegos en línea del mundo, que opera en alrededor de 140 países diferentes y cuenta con más de 80 millones de clientes.

Además de ofrecer apuestas en eventos deportivos (incluyendo fútbol, carreras de caballos, tenis, cricket y baloncesto), la Demandante también es conocida por sus juegos de casino en línea. La Demandante opera su negocio en línea a través de su sitio web principal "www.bet365.com" que registró en el año 2000.

A través de este sitio web y la aplicación móvil bet365, los clientes pueden realizar apuestas, jugar juegos, leer los resultados de eventos deportivos en vivo y escuchar comentarios deportivos en vivo. "www.bet365.com" y la aplicación bet365 están disponibles en 21 idiomas, incluyendo español, alemán, italiano, danés, sueco, y holandés.

En 2006, la Demandante lanzó su Servicio de Transmisión en Vivo, que proporciona cobertura en vivo de eventos deportivos que incluyen carreras de caballos, fútbol, atletismo, tenis, ciclismo, deportes de motor, rugby, dardos y carreras de Fórmula 1.

La amplitud y disponibilidad de la cobertura deportiva de la Demandante la convierte en uno de los mayores proveedores de contenido deportivo en Internet, transmitiendo más de 70.000 eventos deportivos en vivo cada año. El informe anual de la Demandante sobre su desempeño financiero para 2020 - 2021 muestra unos ingresos brutos de más de GBP 2.817 millones.

La Demandante posee numerosos registros de marcas comerciales para marcas compuestas por BET365, incluido el Registro del Reino Unido No. 2456453 para BET365, registrado el 16 de enero de 2009; Marca de la Unión Europea No. 5928346 para BET365, registrada el 15 de febrero de 2012; y Registro de Australia No. 1378091 para BET365, registrado el 14 de enero de 2013.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de abril de 2015. El nombre de dominio en disputa no resuelve a un sitio activo.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante alega lo siguiente:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe.

La Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante o en su

defecto sea cancelado.

## **B. Demandado**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las diversas marcas de las que es titular y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre sus marcas BET365 y el nombre de dominio en disputa.

Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos. El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <bet365.com.py> y la marca BET365 de la Demandante.

La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.com”, característica funcional de un nombre de dominio y la extensión “.PY” de Paraguay.

Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que una demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.

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, aun cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- 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 las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

Ninguno de estos supuestos se encuentra presentes en el caso bajo análisis, a saber:

- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.

- La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en ese nombre de dominio en disputa.

- La Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es "Singular Connect Ltda." y no utiliza a título de identificación la marca de la Demandante.

Por ende, el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.

Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política.

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

El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política hay que considerar que esta exigencia se desdobra en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa como en su posterior utilización.

Si bien la Política no lo define, puede sostenerse que la mala fe es la constatación de un hecho concreto: que el sujeto conoce o no un estado de cosa determinado.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.

En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que la Demandada conocía la existencia de la Demandante y del nombre por el que se la identifica pues:

- El nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de la marca de la Demandante.
- La marca BET365 es ampliamente conocida en numerosos países habiendo sido reconocida en casos anteriores como marca notoria (*bet365 Group Limited v. Domains By Proxy, Inc. / eli dabosh*, Caso OMPI No. [D2011-1297](#))<sup>1</sup>.
- El registro de la marca BET365 precede en varios años al registro del nombre de dominio en disputa. En el presente caso se tienen en cuenta las siguientes circunstancias adicionales que confirman la conclusión del Experto respecto de la mala fe de la Demandada, incluyendo la falta de respuesta de la Demandada, la similitud entre el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio que opera la Demandante, y el hecho que no se concibe un uso lícito del nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política ya que contiene la totalidad de la marca de la Demandante siendo idéntico a ésta. Por todo ello, el Experto concluye que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).iii) de la Política.

---

<sup>1</sup> Tomando en cuenta la similitud entre la Política .PY y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, <bet365.com.py>, sea transferido a la Demandante.

*/Pablo A. Palazzi/*

**Pablo A. Palazzi**

Experto Único

Fecha: 11 de septiembre de 2022