

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Paris Saint-Germain Football c. Lukasz Stefan Wiewiora

Caso No. D2022-0009

1. Las Partes

La Demandante es la sociedad Paris Saint-Germain Football, Francia, representada por Plasseraud IP, Francia.

El Demandado es Lukasz Stefan Wiewiora, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <nftpsg.com> y <psgnft.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. d/b/a Nicline.com (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de enero de 2022. Al día siguiente, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 7 de enero de 2022, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el nombre del registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 13 de enero de 2022 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, la Demandante presentó una Demanda enmendada. El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de enero de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de febrero de 2022. El 16 de febrero de 2022, el Demandado solicitó una extensión del plazo para contestar la Demanda. Al día siguiente, se otorgó una extensión automática del plazo para contestar la Demanda hasta el 21 de febrero de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de febrero de 2022. El Demandado envió una comunicación al Centro el 1 de marzo de 2022.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de marzo 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 es una sociedad deportiva profesional creada en 1970 con sede en París, Francia. Ganó el campeonato de fútbol francés "Ligue 1" numerosas veces y llegó a la final de la UEFA Champions League en 2020 y a las semifinales en 2021. La Demandante es propietaria de numerosas marcas de comercio para PSG, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

- Marca francesa N° 3647436, registrada el 29 de abril de 2009, protegida con respecto a productos y servicios en las Clases 25, 28 y 41;
- Marca francesa N° 3680211, registrada el 30 de septiembre de 2009, protegida con respecto a productos y servicios en las Clases 9, 35 y 36; y
- Marca de la Unión europea N° 17885851, registrada el 29 de agosto de 2018, protegida con respecto a productos y servicios en las Clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39 y 41.

Estos registros están en vigor. La Demandante es titular también de varios nombres de dominio que incorporan las siglas "psg", entre los cuales <psg.fr>, registrado el 6 de mayo de 1999, que la Demandante utiliza en relación con su sitio Web. Este sitio Web, que cuenta con una versión en español, muestra la marca PSG. La Demandante lanzó su propia criptomoneda (\$PSG) en 2018 y el 24 de abril de 2021 puso en subasta su primera serie limitada de tokens no fungibles ("NFT" según sus siglas en inglés). Esta subasta fue anunciada en los medios de comunicación, incluyendo en línea, que se refirió a los lotes en venta con las siglas "NFT".

El Demandado es un individuo radicado en España. Se presenta como un profesional de compra-venta de nombres de dominio desde hace 15 años y propietario de una cartera de nombres de dominio listados a la venta en diferentes plataformas de mercado.

Los dos nombres de dominio en disputa fueron creados el 6 de junio de 2021 y ambos dirigen a una plataforma de mercado que los ofrece en venta. La plataforma indicaba anteriormente que los nombres de dominio estaban en venta por un precio de EUR 1.000 cada uno, pero al momento de la redacción de la Decisión no indica un precio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas de su propiedad, ya que reproducen el elemento dominante PSG en su totalidad.

El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. No existe ninguna solicitud de marca o marca registrada PSG NFT o NFT PSG. El Demandado no es conocido por los nombres de dominio en disputa y nunca ha solicitado a la Demandante, ni este se lo ha autorizado, el permiso para utilizar el signo PSG de una forma u otra. No hay evidencia de uso legítimo no comercial o de buena fe de los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. La marca PSG goza de gran renombre en el mundo, particularmente en el mundo futbolístico. Es innegable que el Demandado no pudo ignorar los derechos y la actividad de la Demandante al reservar los nombres de dominio en disputa, en particular debido a la gran reputación de la marca PSG y de la notoria y creciente implicación de la Demandante en el ámbito de las criptomonedas. Además, la proximidad entre el anuncio de la Demandante sobre el lanzamiento de sus primeros NFT y la fecha de reserva de los nombres de dominio en disputa no puede ser resultado de la casualidad. Los nombres de dominio en disputa parecen haber sido puestos a la venta inmediatamente después de su reserva y a precios que superan claramente lo que el Demandado pagó por ellos. El precio estándar del Registrador para reservar un nombre de dominio con la extensión “.com” es de EUR 25 anuales.

B. Demandado

El Demandado declara que, en ningún momento tuvo la intención de vender los nombres de dominio en disputa a la Demandante o cualquiera de sus competidores, que los nombres de dominio en disputa no son idénticos o similares hasta el punto de poder confundir con la marca de la Demandante, que los nombres de dominio en disputa no han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe. En toda su carrera de compra-venta de nombres de dominio el Demandado no ha recibido ninguna queja o demanda de este tipo porque siempre antes de registrar está verificando si el nombre de dominio vulnera alguna marca comercial. En el momento del registro de los nombres de dominio en disputa, no estaba registrada ninguna marca con las siglas PSGNFT o NFTPSG.

El Demandado cuestiona cómo los nombres de dominio en disputa estarían vulnerando la marca comercial de la Demandante si no lo hacen otros nombres de dominio que incorporan las siglas “psg” (por ejemplo, <psg.net> o <psgtoken.com>) que también están puestos a la venta en diferentes plataformas de mercado. Estos otros nombres de dominios tienen un precio de venta superior a EUR 1.000. Si EUR 1.000 parece una cantidad excesiva de dinero por los nombres de dominio en disputa, hay otro con el precio de venta de EUR 1.000.000, y otros más por EUR 10.000.000. El precio de estos nombres de dominio es un claro indicio del oportunismo puro de sus propietarios actuales. El Demandado confirma que los nombres de dominio en disputa siguen en venta en la plataforma de mercado. El Demandado sostiene que los reportajes sobre el lanzamiento de la criptomoneda \$PSG y los NFT de la Demandante no demuestran que ésta misma tiene derecho exclusivo a utilizar las siglas NFT combinado con las siglas PSG. El Demandado alega que existen más de 100 empresas que han conseguido registrar sus marcas, incluyendo en sus nombres las siglas PSG, lo que demuestra que la Demandante no es la única empresa que puede utilizar estas siglas en exclusiva. Los anexos a la Demanda no demuestran tal derecho.

El mercado secundario de nombres de dominio es un negocio totalmente legal y cuenta con decenas de plataformas de mercado. El Demandado formuló preguntas a ICANN y a una gran plataforma de mercado de nombres de dominio para obtener confirmación. El Demandado no ve la necesidad de exponer más argumentos para convencer al Experto sobre la validez de su lógica porque cree que la resolución de esta causa será muy parecida a las decisiones de comisiones administrativas anteriores que están anexadas a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestiones procesales

A. Preguntas planteadas en el Escrito de Contestación a la Demanda

En el Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandado plantea varias preguntas a la Demandante y al Centro. A la Demandante, pregunta sobre otros nombres de dominio que incorporan las siglas “psg” y que la misma no habría reservado, el inicio de cualquier demanda con respecto a esos otros nombres de dominio, la reivindicación de un monopolio sobre el uso de las siglas PSG, y la posibilidad de que las siglas PSGNFT y NFTPSG puedan significar otra cosa en inglés u otro idioma. Asimismo, también pregunta a la Demandante sobre una demanda hipotética presentada por un tercero con respecto a los nombres de dominio en disputa. Al Centro, pregunta con respecto a los anexos a la Demanda, la posibilidad de apelar, una demanda hipotética presentada por dos demandantes, y nombres de dominio ajenos a este caso. Por otra parte, el Demandado se opone a la publicación de sus nombres y apellidos completos en esta Decisión.

El Experto recuerda que, según el párrafo 5 del Reglamento, el Escrito de Contestación a la Demanda debe responder específicamente a las declaraciones y los alegatos contenidos en la Demanda e incluir todos los fundamentos que tiene el Demandado para retener el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa. No se prevé un procedimiento interrogatorio entre las partes. Aunque el párrafo 12 del Reglamento habilita al Experto a solicitar declaraciones o documentos adicionales de cualquiera de las Partes, en el presente caso el Experto no considera necesario solicitar respuestas a ninguna de las preguntas planteadas a la Demandante por el Demandado en su escrito. A continuación, el Experto abordará las preocupaciones manifestadas por el Demandado por temas procesales a través de sus preguntas dirigidas al Centro.

B. Notificación de la Demanda, incluidos sus anexos

El Demandado alega que el Centro ha añadido anexos de decisiones anteriores en causas ajenas a la Demanda presentada por la Demandante, y manifiesta su preocupación respecto a que la inclusión de esos anexos sea una forma de ejercer presión sobre su persona para que solicite la resolución de esta disputa mediante un acuerdo con la Demandante.

El Experto observa que todos los anexos, incluidas decisiones anteriores en el marco de la Política, fueron incluidos en la Demanda por la propia Demandante. Debido a su volumen, determinados anexos se enviaron por correo electrónico separado. El Centro envió la Demanda y los anexos al Demandado con arreglo al párrafo 4(c) del Reglamento en tiempo y forma. Por ende, el Experto no considera acertado este argumento del Demandado.

C. Publicación integral de esta Decisión

El Demandado solicita la redacción de sus nombres y apellidos completos en la publicación de esta Decisión, pero acepta la publicación de sus iniciales o simplemente la palabra “demandado”.

El Experto observa que el Demandado utilizó un servicio de privacidad para el registro de los nombres de dominio en disputa. El Registrador desveló el nombre y los datos de contacto del Demandado, que la Demandante incluyó en la Demanda enmendada y el Experto incluyó en esta Decisión. Según lo dispuesto en el apartado (j) del párrafo 4 de la Política, “[t]odas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán íntegramente en Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución”. En el presente caso, el Experto no ve ninguna circunstancia, tal como robo de identidad, que justifique de manera excepcional la corrección, abreviación u omisión de los nombres del Demandado. Por ende, esta Decisión se publicará integralmente en Internet.

D. Disponibilidad de procedimientos judiciales

A solicitud del Demandado, el Experto confirma que las Partes disponen de procedimientos judiciales con respecto a esta disputa según lo dispuesto en el apartado (k) del párrafo 4 de la Política.

6.2 Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes con respecto a cada nombre de dominio en disputa para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
- (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca PSG.

Los nombres de dominio en disputa incorporan la totalidad de la marca PSG de la Demandante. Cada nombre de dominio en disputa añade las letras “nft”, antes o después de la marca. Debido a que la marca PSG es reconocible dentro de cada nombre de dominio en disputa, esas letras adicionales no evitan la similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y la marca PSG. Véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)), sección 1.8.

Los nombres de dominio en disputa también incorporan un dominio de primer nivel (en este caso “.com”). Debido a que un dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de manera general no se tiene en cuenta en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.

El Demandado plantea el escenario hipotético de una demanda múltiple por la vulneración de una marca comercial presentada al mismo tiempo por diferentes empresas registradoras de las siglas PSG. El Experto observa que la Demanda en el presente caso se presentó por una sola Demandante, que ha demostrado tener derechos en vigor sobre la marca PSG con arreglo al primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

El Demandado recuerda que no existen marcas registradas para PSGNFT, ni NFTPSTG. Sin embargo, no es necesario que un nombre de dominio en disputa sea idéntico a una marca para iniciar un procedimiento administrativo. Para cumplir con el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política, es suficiente demostrar que un nombre de dominio es confusamente similar con respecto a una marca, lo que la Demandante ya hizo en el presente caso.

En consecuencia, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Conforme al apartado (c) del párrafo 4 de la Política, el Demandado podrá demostrar sus derechos e intereses legítimos con respecto a cada nombre de dominio en disputa al responder a la Demanda en base,

entre otras, a las siguientes circunstancias:

- (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, [el Demandado] ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- (ii) [el Demandado] (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
- (iii) [el Demandado] está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

El Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para dirigir los usuarios de Internet a una plataforma de mercado de nombres de dominio que los ofrece en venta. La Demandante alega que no ha autorizado al Demandado a utilizar el signo PSG de una forma u otra. En estas circunstancias, el Experto no puede concluir que el Demandado utilice los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios que generaría un derecho o interés legítimo a los fines de la Política. El uso que hace el Demandado de los nombres de dominio en disputa tampoco constituye un uso legítimo no comercial o un uso leal.

Según los datos proporcionados en el Escrito de Contestación a la Demanda y por el Registrador, el nombre del Demandado es “Łukasz Stefan Wiewióra”(o sea, “Lukasz Stefan Wiewiora” en caracteres ASCII), lo cual no corresponde a los nombres de dominio en disputa. Nada en el expediente indica que el Demandado sea conocido comúnmente por ninguno de los nombres de dominio en disputa.

En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante demostró *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto de los nombres de dominio en disputa. Ahora le corresponde al Demandado demostrar algún derecho o interés legítimo propio con respecto a los nombres de dominio en disputa.

El Demandado sostiene que la Demandante no es la única empresa que puede utilizar las siglas PSG en exclusiva ya que numerosas empresas han conseguido registrar sus marcas incluyendo esas siglas. Cabe señalar que el Demandado no es titular de una marca pertinente y los derechos de terceros no lo amparan. Ampararse en derechos de terceros que no guardan ninguna relación aparente (y mucho menos probada) con el Demandado, no es suficiente para demostrar derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.

El Demandado argumenta que el mercado secundario de nombres de dominio es un negocio totalmente legal y especula que las siglas de PSGNFT y NFTPSG podrían tener varios significados (por ejemplo: “Private Sales Group of Non-Fungible Token”). El Experto coincide que la reventa de nombres de dominio no es ilegal de por sí. La debilidad de la postura del Demandado es la ausencia de pruebas que él utiliza los nombres de dominio en disputa en relación con cualquiera de los significados potenciales que enumera. El Demandado no explica por qué motivo utiliza los dos nombres de dominio en disputa de no ser para sacar provecho de la reputación de la marca de la Demandante.

En consecuencia, el Experto concluye que no concurren circunstancias que permitan constatar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa y, por tanto, declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política dispone que ciertas circunstancias, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el Experto constate que se hallan presentes. La primera circunstancia es la siguiente:

(i) Circunstancias que indiquen que [el Demandado] ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

Los nombres de dominio en disputa se registraron en 2021, varios años después del registro de la marca PSG de la Demandante. Los nombres de dominio en disputa incorporan la marca PSG, añadiéndole solo las letras “nft” antes o después de la marca. El elemento del segundo nivel de seis letras en cada nombre de dominio en disputa no forma una palabra. La Demandante ha aportado indicios del alto grado de reconocimiento de su marca PSG debido a su uso prolongado, incluyendo desde 1999 a través de su sitio Web, que cuenta con una versión en español, un idioma que entiende el Demandado. Sólo seis semanas después de que se reportara en los medios de comunicación que la Demandante estaba subastando su primera serie limitada de NFT, el Demandado registró los nombres de dominio en disputa combinando la marca exacta PSG con las siglas exactas NFT. En estas circunstancias, el Experto considera que la entrada de la Demandante en el mercado de los NFT constituye una explicación plausible del registro de los nombres de dominio en disputa. Por su parte, el Demandado alega que otras empresas ya registraron marcas que incorporan las siglas PSG pero no demuestra un vínculo alguno entre ellas o sus supuestas marcas y las letras NFT. Aunque el Demandado menciona significados hipotéticos de las letras “psgnft” y “nftpsg”, no afirma haber registrado los nombres de dominio en disputa en base a cualquiera de ellos, mucho menos proporciona pruebas que sustentan tal afirmación. En estas circunstancias, el Experto considera más probable que improbable que el Demandado tenía en mente la marca de la Demandante al solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa se utilizan para dirigir a una plataforma de mercado de nombres de dominio que les ofrece en venta. El precio de venta era EUR 1.000 para cada uno. La Demandante demuestra que este precio supera con creces el costo de registrar un nombre de dominio con el Registrador. Estas circunstancias indican que es más probable que improbable que el Demandado ha registrado los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio a la Demandante o a un competidor de la Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa tal como está previsto en el apartado (b)(i) del párrafo 4 de la Política.

El Demandado comenta que los precios de otros nombres de dominio similares son altos, incluso mucho más altos, que los suyos. El Experto no considera esta observación pertinente ya que, según los términos del apartado (b)(i) del párrafo 4 de la Política, es cuestión de valorar si el precio de venta de los nombres de dominio en disputa supera los costos relacionados directamente con ellos, por ejemplo, el costo de su registro, tal como en el presente caso. En este sentido, frente a la prueba aportada por la Demandante del costo de registro de nombres de dominio con el Registrador, el Demandado no ha aportado evidencia que muestre que los nombres de dominio en disputa hubieran sido adquiridos por un costo más elevado que el habitual de registro.

El Demandado destaca la existencia de otros nombres de dominio similares a la marca PSG, algunos registrados y otros todavía disponibles. El Experto recuerda que la Demanda impugna el registro de los nombres de dominio en disputa, lo cual no implica un consentimiento respecto al registro y uso de otros nombres de dominio que también incorporan la marca PSG. El Experto considera ajenos a este caso tales nombres de dominio ya que la Demandante no tiene la obligación registrar todos los nombres de dominio que incorporan su marca, ni de iniciar procedimientos contra todos los titulares de tales nombres de dominio, ni de iniciar procedimientos contra tales titulares simultáneamente.

El Experto toma nota de que el contenido de la plataforma de mercado a la que dirigen los nombres de dominio en disputa al momento de la redacción de esta Decisión ha cambiado respecto de la evidencia facilitada por la Demandante, debido a que no publica más un precio de venta. El Experto no considera que esta circunstancia cambie su conclusión; al contrario, podría constituir una prueba más de mala fe en las circunstancias de este caso.

En consecuencia, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe y, por tanto, declara cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <nftpsg.com> y <psgnft.com> sean transferidos al Demandante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 21 de marzo de 2022