

Decisión del Grupo de Expertos

Lottoland Holdings Ltd c. Admin

Caso No. DMX2022-0003

1. Las Partes

La Promovente es Lottoland Holdings Ltd, Reino Unido, representada por Dentons Lopez Velarde Venture Tech, S.C., México.

El Titular es Admin, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <lottoland.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry.MX (una división de NIC México) ("Registry.MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SafeNames, Ltd.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de enero de 2022. El 31 de enero de 2022 el Centro envió a Registry.MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de febrero de 2022, Registry.MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 27 de febrero de 2022. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 2 de marzo de 2022.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de marzo de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por la Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

La Promovente es una corporación gibraltareña parte del Grupo Lottoland.

Grupo Lottoland está conformado, en adición de la Promovente, por las sociedades EU Lotto Limited, Cavour Limited, Lottoland Limited y European Lotto and Betting Limited (en conjunto "Grupo Lottoland").

Grupo Lottoland es una empresa global, líder de juegos y apuestas en línea, con presencia en varios países del mundo, tales como Alemania, Austria, Australia, Brasil, Gibraltar, Hungría, India, Irlanda, Italia, Malta, Sudáfrica, Suecia y el Reino Unido.

Los servicios de apuestas en línea LOTTOLAND son accesibles a personas de todo el mundo a través de su dominio <lottoland.com>. El nombre de dominio usado por la Promovente fue registrado el 4 de diciembre de 1998 por European Lotto and Betting Limited, una empresa del Grupo Lottoland. Esto es, fue registrado con más de 20 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, Grupo Lottoland es titular de los siguientes nombres de dominio, todos obtenidos con notable anterioridad a la fecha de concesión del nombre de dominio en disputa: <lottoland.at>, <lottoland.com.au>, <lottoland.gi>, <lottoland.eu>, <lottoland.asia>, <lottoland.ie>, <lottoland.it>, <lottoland.co.za>, <lottoland.se>, y <lottoland.co.uk>.

La Promovente es titular de los siguientes registros de marca, mismos que se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos legales:

MARCA	CLASE	FECHA DE PRESENTACION	REG. NO.	VIGENCIA	PAÍS
LOTTOLAND	35, 41, 42	30/05/2011	302011029859	31/05/2031	ALEMANIA
LOTTOLAND	35, 41, 42	04/03/2014	1609378	04/03/2024	AUSTRALIA
LOTTOLAND (Propietario: Cavour Limited)	35, 41, 42	21/12/2016	1007260	21/12/2026	BENELUX
LOTTOLAND	41	26/11/2012	M3053910 (2)	26/11/ 2022	ESPAÑA
LOTTOLAND	35, 41, 42	23/11/2012	UK00911369981	23/11/2022	REINO UNIDO
LOTTOLAND	35, 41, 42	06/12/2011	UK00002603722	06/12/2031	REINO UNIDO
LOTTOLAND	42	23/11/2012	011369981	23/11/2022	UNIÓN EUROPEA
MARCA	CLASE	FECHA DE PRESENTACION	SOL. NO.	STATUS	PAÍS
LOTTOLAND	35, 41, 42	<u>20/10/2021</u>	UK00003712449	Publicada en Gaceta de Marcas el 19/11/2021	REINO UNIDO
LOTTOLAND y Diseño	35, 41, 42	20/10/2021	UK00003712451	Publicada en Gaceta de Marcas el 19/11/2021	REINO UNIDO

La Promovente es titular de las siguientes solicitudes de marca en México:

MARCA	CLASE	SOLICITUD NO.	FECHA DE PRESENTACIÓN	PAÍS
LOTTOLAND (y diseño)	42	2636209	25/10/2021	MÉXICO
LOTTOLAND (y diseño)	41	2636210	25/10/2021	MÉXICO
LOTTOLAND (y diseño)	35	2636211	25/10/2021	MÉXICO
LOTTOLAND (y diseño)	9	2636213	25/10/2021	MÉXICO
LOTTOLAND	42	2636224	25/10/2021	MÉXICO
LOTTOLAND	41	2636225	25/10/2021	MÉXICO
LOTTOLAND	35	2636226	25/10/2021	MÉXICO
LOTTOLAND	9	2636227	25/10/2021	MÉXICO

El nombre de dominio en disputa, mismo que reproduce la marca LOTTOLAND bajo el código de país “.mx” de México, fue dado de alta por el Titular el 3 de septiembre de 2018.

El nombre de dominio en disputa está hospedado en el sitio del Agente Registrador del nombre de dominio, SafeNames Ltd.

La Promovente hizo diversas ofertas al Agente Registrador para comprar el nombre de dominio en disputa hasta por el monto de EUR 10,000. La oferta fue rechazada y se le informó a la Promovente que el Titular no vendería el nombre de dominio en disputa por menos de EUR 100,000.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una corporación gibraltareña parte del Grupo Lottoland.

Que es líder en el sector de apuestas de lotería en línea, con presencia en varios países del mundo, tales como Alemania, Austria, Australia, Brasil, Gibraltar, Hungría, India, Irlanda, Italia, Malta, Sudáfrica, Suecia y el Reino Unido.

Que ofrece otras variedades de juegos en línea a sus clientes, tales como tarjetas digitales para raspar, apuestas deportivas, loterías móviles y Bingo.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca LOTTOLAND, ya que reproduce la totalidad de la marca.

Que tiene registrada la marca LOTTOLAND en múltiples países para distinguir servicios relacionados a apuestas en línea; siendo que los registros fueron obtenidos con anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (3 de septiembre de 2018).

Que planea expandir su presencia a México en el corto plazo, y por tanto ha presentado solicitudes de marca en México.

Que el Titular no tiene derechos previos ni interés legítimo alguno que justifique el uso de la marca LOTTOLAND dentro del nombre de dominio en disputa.

Que no ha concedido licencia ni autorización al Titular para usar su marca o para registrar ningún nombre de dominio que incluya el término LOTTOLAND, y no existe relación alguna entre el Titular y la Promovente.

Que no existen pruebas que confirmen o hagan suponer que el Titular ha utilizado o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa. Por el contrario, como se acredita con las pruebas ofrecidas, el nombre de dominio en disputa únicamente está desplegando el contenido de una página destino que indica que el mismo ha sido registrado ante el Agente Registrador SafeNames Ltd., proporcionando un resumen de los servicios que dicho Agente Registrador ofrece y sus respectivos datos de contacto e hipervínculos de acceso.

Que de los siguientes hechos conocidos, se desprende que el Titular no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa: 1) el registro del nombre de dominio en disputa se tramitó bajo una opción de privacidad, lo que significa que no hay información disponible que permita vincular públicamente al Titular con el nombre de dominio en disputa, 2) el Titular no realizó, o ha intentado realizar, un uso sobre el nombre de dominio en disputa.

Que la conducta del Titular causa que el consumidor asuma que la Promovente no ofrece sus servicios dentro de México o no tiene interés en ofrecerlos, lo cual es perjudicial y falso.

Que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con la intención de vender el mismo a la Promovente a un costo muy superior al de su adquisición.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk*, Caso OMPI No. D2002-0487; y *Talk City, Inc. v. Michael Robertson*, Caso OMPI No. [D2000-0009](#)).

Dado que la Política es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones rendidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("Sinopsis de la OMPI 3.0").

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres supuestos se cumplen (artículo 1(a)):

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos;
- (ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza por el Titular de mala fe.

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

El nombre de dominio en disputa <lottoland.mx> reproduce en su totalidad la marca LOTTOLAND, registrada por la Promovente en múltiples países.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la primera condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos.

De acuerdo con el artículo 1(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.”

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Promovente, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Titular. Por lo tanto, se requiere que la Promovente establezca, *prima facie*, que el Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Titular quien debe aportar evidencias que muestren que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Titular no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en el artículo 1(a) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, Caso OMPI No. [D2002-1064](#); *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, Caso OMPI No. [D2004-0827](#); y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, Caso OMPI No. D2005-0899).

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca LOTTOLAND a nivel internacional con mucha anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa, el cual comprende en su totalidad la marca LOTTOLAND.

No hay evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido comúnmente como LOTTOLAND.

El nombre de dominio en disputa despliega el contenido de una página de destino que indica que el mismo ha sido registrado ante el Agente Registrador SafeNames Ltd., proporcionando un resumen de los servicios que dicho Agente Registrador ofrece y sus respectivos datos de contacto e hipervínculos de acceso. Por lo anterior, no puede desprenderse que el Titular está haciendo una oferta de buena fe de productos o

servicios ni un uso legítimo no comercial o justo del nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca LOTTOLAND y, por lo tanto, conlleva un riesgo alto de confusión por asociación con la Promovente. Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 2.5.1.

Este Experto considera que la Promovente ha acreditado, *prima facie*, que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la segunda condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

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

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Promovente, se tiene por acreditado lo siguiente:

Que el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Promovente.

Que la marca LOTTOLAND ha sido usada y registrada en múltiples países con mucha anterioridad a la fecha en la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa.

Que la marca LOTTOLAND es ampliamente reconocida en el sector de apuestas en línea LOTTOLAND. El sitio de Internet <lottoland.com> es accesible a personas de todo el mundo (incluyendo México). El nombre de dominio de la Promovente fue registrado el día el día 4 de diciembre de 1998 por European Lotto and Betting Limited, una empresa de Grupo Lottoland.

Atendiendo a la notoriedad de la marca LOTTOLAND en el sector específico de apuestas en líneas y a la accesibilidad global al sitio <lottoland.com>, el Experto encuentra que el Titular conocía la marca LOTTOLAND antes de registrar el nombre de dominio en disputa. Por tanto, la identidad entre el nombre de dominio y la marca de la Promovente implica un acto intencional y premeditado.

El hecho que el Titular pretenda vender a la Promovente el nombre de dominio en disputa a un costo muy superior al de su obtención original, no puede considerarse como una oferta de buena fe de bienes o servicios ni como uso legítimo no comercial.

En este caso, el Experto está convencido de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que fue adquirido y usado con mala fe por el Titular. Dichas circunstancias incluyen: i. La fuerza distintiva y notoriedad de la marca LOTTOLAND en el sector de apuestas en línea. ii. La identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa, capaz de orillar a error y confusión a los usuarios. iii. La falta de apersonamiento del Titular en el presente procedimiento. iv. El hecho que haya ocultado su identidad contratando un servicio de privacidad. v. La falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para reproducir sin autorización la marca de la Promovente y, vi. La intención de vender el nombre de dominio a un precio muy superior al de su adquisición al propio titular de la marca.

Por consiguiente, se tiene por satisfecha la tercera condición prevista en el artículo 1(a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1 de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <lottoland.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 25 de marzo de 2022