

Decisión del Grupo de Expertos

Kindred IP Limited c. Samuel Johnson

Caso No. DMX2022-0005

1. Las Partes

La Promovente es Kindred IP Limited, Malta, representada por SILKA AB, Suecia.

El Titular es Samuel Johnson, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <unibet.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 GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de febrero de 2022. El 14 de febrero 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 mismo 14 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 16 de febrero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 8 de marzo 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 10 de marzo de 2022.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 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, Kindred IP Limited, es una sociedad constituida en Malta en el año 1997.

La Promovente es una empresa global de juegos en línea y apuestas, con presencia en más de 100 países.

La marca UNIBET es utilizada para distinguir los servicios que presta la Promovente a través del sitio de Internet "www.unibet.com". El nombre de dominio usado por la Promovente fue registrado el día 11 de diciembre de 1997. Esto es, fue registrado con más de 15 años de anticipación al registro del nombre de dominio en disputa.

La Promovente, así mismo, es titular de múltiples nombres de dominio compuestos por la marca UNIBET, tales como <unibet.eu>, o <unibet.fr>.

La Promovente es titular de múltiples registros de marca alrededor del mundo relativos a la denominación UNIBET, destacando los siguientes:

- Registro de marca internacional no. 736157 UNIBET (denominativo), concedido el 15 de junio del 2000, en la clase internacional 41. La marca designa, entre otros países y territorios, Federación de Rusia, China y Reino Unido.
- Registro de marca internacional no. 760450 UNIBET (mixto), concedido el 22 de mayo de 2001, en la clase internacional 41. La marca designa, entre otros países y territorios, Japón, Federación de Rusia y Reino Unido.
- Registro de marca de la Unión Europea no. 007545718 UNIBET (denominativo), concedido el 10 de noviembre de 2009, para identificar productos y servicios en las clases internacionales 28, 38 y 41.
- Registro de marca de la Unión Europea no. 007545742 UNIBET (mixto), concedido el 10 de noviembre de 2009, para identificar productos y servicios en las clases internacionales 28, 38 y 41.
- Registro de marca canadiense no. TMA577367 UNIBET (denominativo), concedido el 12 de marzo de 2003, en la clase internacional 41.
- Registro de marca estadounidense no. 4848622 UNIBET (mixto), concedido el 10 de noviembre de 2015, en las clases internacionales 9, 28, 38 y 41.

El nombre de dominio en disputa, mismo que reproduce la marca UNIBET bajo el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".mx" de México, fue registrado el 29 de julio de 2015.

El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que contiene enlaces patrocinados de anunciantes que pagan sus anuncios al sitio web que los presenta mediante una tarifa basada en el número de clics que se hagan en el anuncio (*Pay-per-click*). En el sitio al que remite el nombre de dominio en disputa hay enlaces que hacen referencia a la Promovente y a sus actividades y otros que se refieren a prestadores de servicios de apuesta en línea competidores de la Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Que es una sociedad de Malta fundada en 1997 por Anders Ström.

Que la Promovente es una de las mayores empresas de juego en línea a nivel mundial, con casi 30 millones de clientes internacionalmente, en el ejercicio correspondiente al año 2020.

Que la Promovente utiliza diferentes marcas para prestar su oferta de servicios, siendo UNIBET su marca *premium* para todo tipo de actividades de juego en línea en más de 100 países.

Que la Promovente es titular de un amplio número de registros de marca que amparan la marca UNIBET en distintos países.

Que la Promovente es titular del nombre de dominio <unibet.com> (registrado el 11 de diciembre de 1997), por medio de la cual da acceso a sus servicios. Asimismo, es titular de otros nombres de dominio compuestos por la marca UNIBET, tales como <unibet.eu>, o <unibet.fr>, registrados con mucha anterioridad al nombre de dominio en disputa.

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

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

Que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa. De hecho, al realizar una búsqueda en el motor "Google" del nombre del Titular junto al nombre de dominio en disputa, no arroja ningún resultado que los vincule.

Que no consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca propiedad del Titular.

Que el término "unibet" carece de significado alguno en español e inglés, no tratándose, por tanto, de un término genérico.

Que el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web con enlaces patrocinados, los cuales hacen referencia tanto a la Promovente y a sus actividades como a otras competidoras vinculadas con el sector en que la Promovente opera; por ejemplo, "www.mundijuegos.com" y "www.omegacasinogames.com".

Que la marca UNIBET es notoriamente conocida en el sector y, por tanto, al registrar el nombre de dominio en disputa el Titular tenía en mente a la Promovente y sus servicios.

Que el nombre de dominio ha sido configurado con registros MX, lo que sugiere que el Titular pretendía crear direcciones de correo electrónico "[...]@unibet.mx" y utilizarlas.

Que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con la intención de atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet, creando confusión con la marca UNIBET de la Promovente.

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).

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 extremos 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 <unibet.mx> reproduce en su totalidad la marca UNIBET, registrada por la Promovente en múltiples países, con anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento de la 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 *Snap Inc. c. Gil Rodriguez*, Caso OMPI No. [DMX2021-0039](#),; y *Société Anonyme des Galeries Lafayette c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [DMX2021-0036](#)).

Por su parte, la Promovente ha probado contar con derechos exclusivos respecto de la marca UNIBET 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 UNIBET.

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

El nombre de dominio en disputa esta hospedado en un sitio web de un tercero con enlaces patrocinados bajo el modelo *pay-per-click*. Bajo este modelo el anunciante paga sus anuncios al sitio web que los presenta mediante una tarifa basada en el número de clics que se hagan en el anuncio.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio hay enlaces que hacen referencia tanto a la Promovente y a sus actividades como a otras competidoras vinculadas con el sector en que la Promovente opera.

Adicionalmente, el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca UNIBET 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 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 UNIBET 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 UNIBET es ampliamente reconocida en el sector de apuestas en línea.

Que, atendiendo a la notoriedad de la marca UNIBET en el sector específico de apuestas en líneas y a la accesibilidad global al sitio <unibet.com>, el Experto encuentra que el Titular conocía la marca UNIBET 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.

Que, dado que el nombre de dominio en disputa esta hospedado en un sitio web con enlaces patrocinados bajo el modelo *pay-per-click*, el Experto encuentra que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con la intención de atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet, al crear confusión con la marca UNIBET de la Promovente.

Aunado a lo anterior, el nombre de dominio ha sido configurado con registros MX, lo cual, en vista de las circunstancias del caso, sugiere que el nombre de dominio en disputa podría ser utilizado por el Titular para enviar correos electrónicos de naturaleza fraudulenta.

En este caso, el Experto está convencido de que las circunstancias generales de este caso permiten concluir que el nombre de dominio en disputa fue adquirido y usado con mala fe por el Titular. Dichas circunstancias incluyen: i. La fuerza distintiva y notoriedad de la marca UNIBET 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. La falta de elementos para deducir un posible interés legítimo para reproducir sin autorización la marca de la Promovente. v. El ánimo de lucro al buscar atraer a consumidores que buscan el sitio de apuestas en línea UNIBET, para generar ingresos de enlaces patrocinados de terceros y vi. El hecho de que el nombre de dominio en disputa ha sido configurado con registros MX.

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 <unibet.mx> sea transferido a la Promovente.

/Mauricio Jalife Daher/

Mauricio Jalife Daher

Experto Único

Fecha: 31 de marzo de 2022