

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Club Atlético de Madrid, S.A.D. c. Francisco Manuel Magan Blanco
Caso No. D2023-2047

1. Las Partes

La Demandante es Club Atlético de Madrid, S.A.D., España, representada por Chanza Patentes y Marcas, SLP, España.

El Demandado es Francisco Manuel Magan Blanco, representado por Francisco Javier Serrano Irurzun, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <atleti.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es eNom, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de mayo de 2023. El 9 de mayo de 2023 el Centro envió a eNom, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 9 de mayo de 2023 envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del nombre 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 en fecha 10 de mayo de 2023 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 13 de mayo de 2023.

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 16 de mayo de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de junio de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de mayo de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de junio de 2023. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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 entidad deportiva titular del equipo de fútbol masculino del mismo nombre, Club Atlético de Madrid, cuya fundación se remonta al año 1903, así como de otros equipos de otros deportes (de fútbol femenino, balonmano, etc.). El Club Atlético de Madrid es uno de los equipos de fútbol masculino españoles más longevos y con mayor palmarés de títulos nacionales e internacionales, ganador o finalista en numerosas ocasiones tanto del campeonato de liga nacional español y otros títulos nacionales, como la Copa del Rey, como en competiciones europeas e internacionales, como la Copa de Europa o Liga de Campeones, la Recopa de Europa, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga la Política articulados, *inter alia*, en el párrafo 10 del Reglamento, ha consultado la página web oficial de la Demandante “www.atleticodemadrid.com”.

El equipo de fútbol masculino de la Demandante desarrolla su actividad deportiva y se identifica bajo las marcas ATLETI y CLUB ATLÉTICO DE MADRID, así como otras marcas que contienen el término “atleti” (como TERRITORIO ATLETI, ATLETI STUDIOS, ATLETIVERSO, ATLETIVERSE y MI ATLETI). La Demandante ostenta la titularidad de varios registros marcarios relativos a estas marcas, incluyendo:

- La Marca Española No. 2599598, ATLETI, denominativa, solicitada el 1 de junio de 2004 (y registrada el 11 de abril de 2005), en las clases 3, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 38 y 41;
- La Marca Española No. 0529777, CLUB ATLÉTICO DE MADRID, mixta, solicitada el 1 de abril de 1967, en la clase 16; y
- La Marca Española No. 0529778, CLUB ATLÉTICO DE MADRID, mixta, solicitada el 1 de abril de 1967, en la clase 41.

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio relativos a sus marcas, incluyendo <atleticodemadrid.com> (registrado el 31 de octubre de 2000 y adquirido por la Demandante mediante el procedimiento *Club Atletico de Madrid, S.A.D. c. Contact Privacy Inc., Customer 0120684445 / Miguel Garcia, M. Garcia*, WIPO Case No. [D2015-1659](#)), que alberga su página web oficial, y <atleti.es> (registrado el 14 de diciembre de 2022), que se encuentra redireccionado a la misma página web oficial del club.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 11 de junio de 2000 y resuelve a una página web en español que se identifica, en la parte superior derecha de su encabezamiento, como “Blog de Atletismo”, añadiendo la expresión “Practica el atletismo en España. Noticias sobre los diferentes marcos para practicar este deporte”. Esta página tiene el diseño de una libreta abierta sobre fondo negro, incluye en su parte superior unas zapatillas de deporte y en su margen izquierdo un listado del archivo relativo a las entradas o noticias incluidas en el mismo, que muestra un total de 10 noticias (una de 2014, seis de 2015, dos de 2016 y una de 2018). En el mismo margen izquierdo se incluye también una relación de “Popular Posts”, que incluye enlaces a las mismas 10 noticias contenidas en la página. En el margen inferior de la página se incluye una sección de “Entradas recientes”, que incluye la noticia de 2018, las dos noticias de 2016 y dos del año 2015, y una sección de “Entradas antiguas” que incluye las restantes noticias incluidas en el blog (cuatro noticias de 2015 y una de 2014). Esta página no incluye información respecto a su titular o al titular

del nombre de dominio en disputa. Una nota al pie de la página indica “Copyright © 2010 Blog de Atletismo” incluyendo un enlace que remite al comienzo de la página.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ATLETI y confusamente similar al resto de las marcas de la Demandante CLUB ATLÉTICO DE MADRID, TERRITORIO ATLETI, ATLETI STUDIOS, ATLETIVERSO, ATLETIVERSE y MI ATLETI.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que el término “Atleti” es utilizado por la Demandante para identificarse tanto en el ámbito deportivo, como en los medios de comunicación desde principios del siglo XX. La marca ATLETI se asocia a la Demandante por todo el público en general desde su fundación en 1903 y su participación en las primeras competiciones, siendo generalmente conocido por los términos “rojiblanco” o “Atleti”. El término “Atleti” se popularizó en España como expresión acortada del término “athelic” o “atlético”, siendo la forma más habitual de referirse a la Demandante tanto por los socios y aficionados, como por los profesionales deportivos y medios de comunicación, ya que el acortamiento de los nombres de los clubes de fútbol es una práctica común en España. Incluyendo en cualquier buscador de Internet la palabra “atleti”, se obtienen numerosos resultados relativos a la Demandante. El himno oficial de la entidad Demandante desde 1979, ¡Aúpa Atleti!, así como otras canciones e himnos de la entidad incluidas en el catálogo de grabaciones sonoras de la biblioteca nacional española y diversas obras musicales registradas ante la entidad colectiva de gestión de derechos de autor de España SGAE, acreditan el uso de la marca ATLETI para identificar a la Demandante y a su equipo de fútbol con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Se aporta también portada y noticias de varias publicaciones deportivas fechadas en 1996 que aluden a la Demandante como “Atleti”,¹ además, la Demandante es titular del nombre de dominio <atleti.es>, redireccionado a su página web corporativa, que se encuentra albergada en el nombre de dominio <atleticodemadrid.com>, recuperado por la Demandante mediante el procedimiento *Club Atletico de Madrid, S.A.D. c. Contact Privacy Inc., Customer 0120684445 / Miguel Garcia, M. Garcia, supra*.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dado el renombre de la marca ATLETI, como forma habitual de referirse al equipo de fútbol de la Demandante, y dado el domicilio del Demandado, que, con arreglo a la verificación registral, se encuentra localizado en la ciudad de Madrid, España, es innegable que el Demandado conocía la existencia de la marca ATLETI cuando procedió al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa, apuntando a ésta marca, para impedir a la Demandante reflejar su marca en un nombre de dominio correspondiente a la misma. El contenido de la página ligada al nombre de dominio en disputa muestra, que no se ha hecho uso de ésta durante al menos 5 años (entre 2018 y 2023), lo cual supone una tenencia o posesión pasiva del nombre de dominio en disputa. El blog de atletismo del Demandado es un mero pretexto que aparenta justificar un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, sin embargo, no cumple con las condiciones objetivas del concepto de “blog”, ya que no presenta publicaciones periódicas escritas por su titular, sino una mera recopilación aleatoria de un reducido número de noticias de prensa (sin autorización ni reconocimiento de sus autores), y no se encuentra actualizado ni tiene ningún contenido desde el año 2018. Con arreglo a la regulación de propiedad intelectual española la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, de artículos periodísticos aislados en un dossier de prensa, requiere autorización de los titulares de derechos de autor de tales artículos. El contenido de la página web ligada al nombre de dominio en disputa incluye una noticia relativa a uno de los jugadores de la entidad Demandante.

¹ Se trata de noticias publicadas en los diarios españoles de tirada nacional DIARIO AS y MARCA, como consecuencia de los logros de la Demandante como campeón de la Liga española y Copa del Rey en el año 1996, comúnmente conocido en España como “doblete”.

El 7 y 24 de febrero de 2023, la Demandante trató de contactar con el Demandado a través de la pasarela de contacto de Whois de ICANN, sin obtener respuesta.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación:

Si bien el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ATLETI, ésta marca fue solicitada por la Demandante cuatro años después del registro del nombre de dominio en disputa. Cuando se registró el nombre de dominio en disputa la Demandante no ostentaba ningún derecho de marca (registrada o no registrada) sobre la denominación “atleti”. Los únicos registros de marca anteriores de la Demandante son los relativos a su marca CLUB ATLÉTICO DE MADRID, pero éstos tampoco son relevantes, por no ser suficientemente similares al nombre de dominio en disputa.

El Demandado ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Entre los años 2014 y 2018 (mucho antes de la notificación de la Demanda) el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado por el Demandado para albergar un blog con noticias de atletismo, luego no es cierto que el nombre de dominio en disputa sea objeto de tenencia pasiva, ya que este blog “todavía está visible y disponible”. El término “atleti” fue elegido por referencia a las primeras 6 letras del término “atletismo”, que se corresponde con la temática del blog del Demandado y dado que en el momento del registro del nombre de dominio en disputa no se encontraba disponible el nombre de dominio <atletismo.com>.² El Demandado nunca ha utilizado el nombre de dominio en disputa con fines comerciales, nada en el contenido de su blog hace referencia a la Demandante ni a sus marcas, ni pretende confundir a los usuarios de Internet. La referencia en una de las noticias o entradas publicadas en el blog del Demandado a uno de los jugadores del club de fútbol de la Demandante, es circunstancial y coherente con la temática del blog, ya que se trata de un artículo que también hace referencia a un conocido atleta y a una campaña publicitaria protagonizada por ambos. Las alegaciones de la Demandante relativas a la falta de legalidad del blog con arreglo a la legislación de propiedad intelectual son infundadas y no guardan relación con este procedimiento.

El nombre de dominio en disputa fue registrado y es utilizado de buena fe. La circunstancia de que la marca ATLETI fuera solicitada por la Demandante cuatro años después del registro del nombre de dominio en disputa determina que no concurra mala fe en el Demandado, ya que las marcas se adquieren por su registro. En el año 2000 la Demandante no era titular de ninguna marca registrada relativa al término “atleti”, ni tampoco ha acreditado que fuera titular de una marca notoria no registrada del artículo 6 bis del Convenio de París, siendo la prueba aportada insuficiente para determinar que el público general identificara esa palabra con marca de la Demandante. Las únicas evidencias que podrían acreditar el uso del término “atleti” por la Demandante con anterioridad al año 2000, son dos portadas de dos publicaciones del año 1996, que no permiten acreditar un conocimiento generalizado del público, ni la alegada identificación del término como marca, ya que no se ha indicado la repercusión ni lectores de estas publicaciones. Las Partes no compiten entre sí, la intención del Demandado nunca ha sido perturbar la actividad comercial del Demandante, ni atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web, pues la información desplegada en el blog se ofrece de manera gratuita. Tampoco ha sido su intención adquirir el nombre de dominio controvertido para venderlo, alquilarlo o cederlo a la Demandante, como acredita su falta de contestación a dos correos electrónicos (recibidos los días 7 y 24 de febrero de 2023), en los que dos supuestos particulares se interesaban por una posible compra del nombre de dominio en disputa, remitidos enmascarando su identidad por la Demandante, lo que evidencia su mala fe, demostrando que estamos ante un caso de intento de secuestro inverso del nombre de dominio en disputa.

La resolución citada por la Demandante en relación al nombre de dominio <atleti.com> (*Club Atletico de Madrid, S.A.D. c. Contact Privacy Inc., Customer 0120684445 / Miguel Garcia, M. Garcia, supra*) no es

² Se aporta un extracto de Whois relativo al nombre de dominio <atletismo.com> que indica que el mismo se encuentra registrado en favor de un tercero desde el 16 de enero de 1998.

relevante ya que se refiere a un caso diferente, y tampoco es relevante que la Demandante sea titular del nombre de dominio <atleti.es>, ya que éste fue adquirido recientemente (en 2022).

El Demandado cita varias decisiones anteriores adoptadas en el marco de la Política que considera relevantes y solicita que se rechacen los recursos solicitados por la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. La Experta tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, así como realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, *inter alia*, en el párrafo 10 del Reglamento.

A. Idioma del procedimiento

Con arreglo al párrafo 11(a) de la Política, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

La Experta considera que las circunstancias de este caso justifican que se determine como idioma de procedimiento el español, al ser ambas Partes nacionales o residentes en España, estar ligado el nombre de dominio en disputa a una página web en español y haber ambas Partes aceptado este idioma como idioma de procedimiento utilizándolo en sus respectivos escritos. La Experta determina, por tanto, que el idioma español sea el idioma de procedimiento en este caso.

B. Identidad o similitud confusa

La Política autoriza el uso del procedimiento que regula no solo a los titulares de marcas registradas sino también a los titulares de marcas no registradas, aplicando sus propios estándares para admitir y reconocer la existencia de tales derechos de marca no registrada. Véase las secciones 1.1, y 1.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)").

La Experta considera que, si bien la marca ATLETI de la Demandante fue registrada algunos años después del registro del nombre de dominio en disputa, esta circunstancia no afecta al examen del primer elemento de la Política (véase la sección 1.1.3 de [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)), y, además, la Demandante ostenta derechos sobre las marcas ATLETI y CLUB ATLÉTICO DE MADRID, tanto como resultado de sus registros marcarios, como a los efectos de la Política debido al uso continuado en el tiempo de estas marcas para designar al club deportivo y a los equipos pertenecientes al mismo en las distintas categorías deportivas y deportes en los que compite o ha competido a lo largo de su historia, y, especialmente, como resultado del uso de estas marcas para designar al equipo de fútbol masculino CLUB ATLÉTICO DE MADRID (en todas sus categorías) desde hace más de un siglo (desde 1903).

Las evidencias aportadas por la Demandante y las circunstancias objetivas del caso corroboran la existencia de derechos de marca no registrada en favor de la Demandante, tanto respecto a su marca CLUB ATLÉTICO DE MADRID como respecto a su marca ATLETI, tomando en consideración, en particular las siguientes circunstancias: (i) la duración en el tiempo, durante más de un siglo, en el uso continuado de estas marcas; (ii) la participación y premios obtenidos en las principales competiciones deportivas nacionales e internacionales, en especial por el club de fútbol masculino de primera división de la Demandante (pero también por otras categorías y en otros deportes, como el fútbol femenino o el balonmano); (iii) la amplia repercusión que en los medios de comunicación tienen estos encuentros

deportivos, siendo no solo portada de periódicos deportivos, sino también retransmitidos con difusión nacional e internacional en la televisión y otros medios de comunicación; (iv) la circunstancia de que todos los noticieros televisivos y radiofónicos ocupen un espacio destacado para las noticias relacionadas con el fútbol masculino en primera división en España; y (v) el amplio número de socios y aficionados que el fútbol tiene en España y en muchos países. Adicionalmente, en particular respecto a la marca ATLETI, es destacable que, conforme a lo alegado por la Demandante, esta marca se encuentra incluida en el propio himno oficial de la entidad desde 1979, ¡Aúpa Atleti!, que se reproduce y es coreado por su afición en todos los encuentros deportivos en los que participan sus equipos.

La marca ATLETI se reproduce de forma íntegra e idéntica en el nombre de dominio en disputa, y la marca CLUB ATLÉTICO DE MADRID, se reproduce parcialmente, en cuanto a la abreviatura de su término principal “atlético”, siendo esta abreviatura comúnmente utilizada y reconocida como identificador del club de la Demandante y de sus equipos, en especial de la categoría de primera división de fútbol masculino.

El primer elemento de la Política funciona como un requisito umbral o básico, de modo que siendo reconocible la marca o marcas de la Demandante en el nombre de dominio en disputa se considera que existe identidad o similitud confusa. La Experta considera que, en atención a las circunstancias indicadas, las marcas ATLETI y CLUB ATLÉTICO DE MADRID, son reconocibles en el nombre de dominio en disputa, y el dominio genérico de nivel superior (“gTLD”, por sus siglas en inglés) “.com”, por su carácter técnico carece generalmente de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7, y 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por tanto, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ATLETI y confusamente similar a la marca CLUB ATLÉTICO DE MADRID, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable bajo la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Ante las pruebas presentadas por la Demandante como acreditación *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por su falta de autorización para el uso de sus marcas, éste último alega que no ha utilizado el nombre de dominio en disputa para ninguna actividad comercial ni para competir con la Demandante, sino en relación a un blog de atletismo, durante los años 2014 y 2018, que todavía está visible y disponible, y no busca la confusión con la Demandante.

La Demandante ha alegado que el referido blog de atletismo no reúne las condiciones para ser calificado como tal, sino que se trata de una mera recopilación aleatoria de noticias extraídas (probablemente sin autorización) de otros medios de comunicación, y que el mismo es solo un pretexto para justificar la existencia de un uso con apariencia de legitimidad del nombre de dominio en disputa.

La Experta ha comprobado que efectivamente el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web

en español con apariencia y diseño de blog, ya que tiene el diseño de una libreta abierta sobre fondo negro, donde se incluyen las diversas noticias publicadas.

La Experta nota, sin embargo, que, si bien el nombre de dominio en disputa fue registrado en el año 2000, las noticias publicadas en esta página o blog del Demandado se refieren únicamente a cuatro años (2014, 2015, 2016 y 2018) y que el número de noticias publicadas es de tan solo 10 noticias (una noticia de 2014, seis de 2015, dos de 2016, ninguna noticia en 2017, y una noticia de 2018).

La Experta nota también que esta página no contiene referencia alguna a su titular ni al titular del nombre de dominio en disputa, y el contenido trata de noticias sobre atletismo sin aparente conexión, obtenidas de los medios de comunicación, incluyendo, en ocasiones, referencias y enlaces a los propios medios de los que han sido obtenidas. En este sentido, la Experta nota que, si bien en el encabezamiento de esta página el blog se subtitula como “Practica el atletismo en España. Noticias sobre los diferentes marcos para practicar este deporte”, esta página no ofrece en realidad información relativa a diferentes marcos en España para la práctica de este deporte, sino una recopilación de un reducido número de noticias inconexas relacionadas con algunos deportistas, obtenidas de los medios de comunicación, que parecen haber sido aleatoriamente seleccionadas (con títulos como “Bragado competirá con 45 años”, “Ruth Beitia se impone en Roma y hace historia”, “Coe: Las acusaciones de dopaje son una declaración de guerra”, “María Vicente fulmina el record mundial de heptatlón”, o “Griezmann y Bolt cambian su seña de identidad en la pool party más glamurosa”).

La Experta nota también que el Demandado no ha ofrecido explicación alguna respecto al uso o falta de uso del nombre de dominio en disputa en los 14 años anteriores al año 2014 (desde su registro en el año 2000), ni ha ofrecido explicación alguna en relación a la falta de publicación de noticias en su blog durante todo el año 2017 y a partir del año 2018, en los 5 años sucesivos, hasta el inicio de este procedimiento.

La Experta nota además que existe una incongruencia entre la fecha de “copyright” de la página del Demandado (2010) y sus propias alegaciones en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa (entre 2014 y 2018), ya que, de ser ciertas tales alegaciones, ello indicaría que la página se creó en 2010 y se mantuvo sin publicación de noticia alguna hasta 4 años después, o que se creó en 2010 y no se publicó la página en sí hasta 2014. De nuevo el Demandado no ofrece ninguna explicación en su Contestación respecto a esta circunstancia.

La Experta nota, finalmente, en relación a la página del Demandado, que si esta página hubiera sido creada conforme indica su nota de “copyright” en 2010, o bien si hubiera sido creada o publicada en 2014, la Experta nota que, tanto en 2010 como en 2014, la marca ATLETI de la Demandante se encontraba registrada, era usada y comúnmente conocida, después de haber sido utilizada en el himno oficial de la entidad como identificador de la misma desde 1979.

Por otro lado, el Demandado ha alegado que eligió el término “atleti” por referencia a las primeras 6 letras del término “atletismo”, dado que en el momento del registro del nombre de dominio en disputa no se encontraba disponible el nombre de dominio <atletismo.com>. La Experta nota, sin embargo, que en la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa la Demandante ya era comúnmente conocida por Atleti (como abreviatura de su nombre). Además, si bien el nombre de dominio <atletismo.com> se encontraba registrado cuando se registró el nombre de dominio en disputa, dado que el Demandado alega que su propósito era la creación de un blog de atletismo sin fin lucrativo titulado, según la página ligada al nombre de dominio en disputa, “Blog de Atletismo”, el Demandado podría haber registrado como nombre de dominio múltiples combinaciones, incluyendo uno coincidente con este mismo título (“Blog de Atletismo”) y no “atleti”, que coincide con el nombre con el que es comúnmente conocida la Demandante. La Experta considera poco probable que el Demandado desconociera la identidad entre el nombre de dominio en disputa y el nombre abreviado de la Demandante.

La Experta nota también que el Demandado no ha ofrecido ninguna explicación razonable respecto a su interés, afición o posibles motivaciones, que le llevaran a registrar el nombre de dominio en disputa (aparentemente en el año 2000) y a realizar y/o publicar (10 o 14 años después de tal registro) el blog de atletismo que alberga el nombre de dominio en disputa en la actualidad. El Demandado, en realidad, no

ofrece información relevante a este respecto, no indica su profesión ni ningún dato personal del que pueda extraerse una razón o motivación legítima en relación al alegado uso del nombre de dominio en disputa para un blog de atletismo.

En el marco de la Política, las alegaciones relativas a la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al uso del nombre de dominio en disputa han de ser creíbles en sí mismas y estar amparadas por evidencias suficientes, pertinentes y constatables por el Experto, para poder así desvirtuar el caso *prima facie* presentado por la Demandante. La Experta considera que, debido a las circunstancias objetivas mencionadas, las alegaciones y evidencias relativas al uso del nombre de dominio en disputa aportadas por el Demandado no son suficientes para, en un balance de probabilidades, entender que el mismo ostenta derechos o intereses legítimos con arreglo a la Política.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, asimismo, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase la sección 4.2, de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera que las circunstancias objetivas del caso apuntan, en un balance de probabilidades, a la mala fe por parte del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

El equipo de fútbol de la Demandante es uno de los más importantes de la ciudad de Madrid, y uno de los más longevos y con mayor palmarés de España, remontando su fundación a hace más de un siglo (1903), compite en las principales competiciones nacionales e internacionales y ha llegado a la final en muchas de ellas, conquistando en numerosas ocasiones sus máximos galardones. Estas competiciones son nacional e internacionalmente retransmitidas y comentadas en los principales medios de comunicación, tanto en prensa escrita, radiofónica y televisiva, siendo noticia en todos los noticieros nacionales en España.

Las marcas de la Demandante son, por tanto, utilizadas de forma continuada en España y a nivel internacional (en competiciones deportivas) desde hace más de un siglo, son renombradas en España y tienen una fuerte presencia en Internet, de modo que cualquier búsqueda que se realice en relación a las mismas en Internet revela los derechos de propiedad intelectual de la Demandante, y esta circunstancia se remonta a mucho antes de la fecha en que se registró en nombre de dominio en disputa.

El Demandado señala que el nombre de dominio en disputa fue registrado 4 años antes del registro de la primera de las marcas registradas ATLETI. Sin embargo, no parece razonable considerar que el Demandado desconociera que la denominación “Atleti” se utilizaba para identificar a la Demandante ya en ese momento y con anterioridad (aun cuando la Demandante no fuera todavía titular de marcas registradas para esa denominación).

El Demandado señala que la Demandante no alega derechos de marca no registrada sobre la denominación ATLETI con anterioridad al año 2000. Asimismo, señala el Demandado que no ha sido acreditado que el público general identificara ATLETI con una marca en el año 2000. Sin embargo, el hecho de que la Demandante no haya fundado su Demanda en una marca notoria no registrada no impide a la Experta considerar, a los efectos del tercer elemento, y a la vista de las evidencias presentadas, la notoriedad de la denominación ATLETI como elemento identificativo de la Demandante en el momento del

registro del nombre de dominio en disputa. Tampoco se puede obviar que ATLETI se corresponde desde antaño con una forma abreviada de la marca CLUB ATLÉTICO DE MADRID.

La entidad Demandante ha utilizado de forma continuada en el tiempo la misma denominación y marca para identificarse en el mundo deportivo CLUB ATLÉTICO DE MADRID (desde 1903) y la forma abreviada de ésta marca, ATLETI, al menos, con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, desde la adopción de su himno oficial en 1979 hasta nuestros días. Este himno hace hincapié precisamente en ATLETI como identificador de la Demandante y sus equipos, repitiendo en su estribillo “Atleti, Atleti, Atlético de Madrid, Atleti, Atleti, Atlético de Madrid”, himno que es coreado por su afición y reproducido en todas las contiendas en casa de sus equipos, muchas de ellas retransmitidas por televisión y otros medios. Las evidencias aportadas por al Demandante acreditan igualmente a los efectos de la Política el uso de ATLETI para referirse a la Demandante y, particularmente, a su equipo de fútbol masculino de primera división en los medios de comunicación, y, concretamente, en la prensa deportiva española de tirada nacional, en los diarios “As” y “Marca”, al menos desde el año 1996. La Experta nota que se trata de periódicos de amplia tirada en España, que usualmente pueden encontrarse en muchos bares y establecimientos españoles (como barberías, salas de espera de consultas médicas, etc.) a disposición de sus clientes para su lectura.

En base a todas estas circunstancias, la Experta considera que es simplemente inconcebible que, estando el Demandado localizado, con arreglo a la verificación registral, en la ciudad de Móstoles, Madrid, España, no supiera que la Demandante y su equipo se identifican en el ámbito deportivo en el que opera mediante la denominación ATLETI, en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa (en el año 2000).

Adicionalmente, la explicación que ha ofrecido el Demandado en cuanto a la elección del nombre “atleti” para su blog de atletismo, aduciendo simplemente que lo eligió porque no se encontraba disponible el nombre de dominio <atletismo.com>, no parece, en un balance de probabilidades, suficiente, ni creíble, cuando se consideran las circunstancias objetivas del caso y las evidencias aportadas por las Partes.

Así, en el balance de las probabilidades, la Experta considera más probable que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio en disputa por corresponderse con la denominación ATLETI que identificaba (e identifica) a la Demandante, que por corresponderse con una abreviatura del término “atletismo”.

Otras circunstancias del caso, relativas al contenido del blog del Demandado, como el reducido tiempo en el que se han publicado noticias en el mismo (solo 4 años, entre los años 2014 y 2018, excluido el año 2017) y el reducido número de noticias publicadas (solo 10 a lo largo de esos 4 años), así como el propio contenido de las noticias publicadas, que parecen tomadas de forma aleatoria de otros medios de comunicación, la inconsistencia de la fecha de “copyright” de este blog (2010) con la fecha de publicación de las noticias incluidas en el mismo y las fechas de uso alegadas por el Demandado (de 2014 a 2018), o la falta de información en el mismo relativa al Demandado, llevan a la Experta a concluir que, en un balance de probabilidades, se trata más probablemente de una página creada como pretexto o para dar la apariencia de un derecho y un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, que no ha sido demostrado.

La Experta nota, además, la falta de explicación por parte del Demandado en cuanto al uso o falta de uso del nombre de dominio en disputa durante 14 años (desde su registro en el año 2000 hasta el año 2014), la falta de publicaciones durante el año 2017 y a partir del 2018 hasta la fecha de este procedimiento y de esta decisión; así como, en general, la falta de explicaciones convincentes suficientes que justifiquen una verdadera motivación legítima en relación al registro y al uso del nombre de dominio en disputa.

La Experta considera que todas estas circunstancias permiten concluir, en un balance de probabilidades, que el Demandado conocía la existencia de las marcas CLUB ATLÉTICO DE MADRID (incluyendo en su forma abreviada ATLETI) cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, apuntando a la Demandante cuando procedió al registro, con la probable intención de aprovecharse de una falsa afiliación o confusión con las mismas y con la Demandante, con alguna finalidad carente de legitimidad. Las

circunstancias o escenarios posibles de mala fe enumerados el párrafo 4(b) de la Política son meramente ilustrativos y no exclusivos. Véase la sección 3.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Asimismo, las circunstancias del caso permiten concluir, en un balance de probabilidades, a juicio de la Experta, que el uso realizado por el Demandado respecto al nombre de dominio en disputa, igualmente, puede ser calificado como un uso de mala fe, sin verdaderos intereses legítimos, destinado a crear una apariencia de derecho y una apariencia de uso legítimo, cuando, al contrario, tanto cualitativa como cuantitativamente, las alegaciones y evidencias presentadas en relación al uso del nombre de dominio en disputa son insuficientes para ser considerado como legítimo.

Adicionalmente, sin perjuicio de todo lo anterior, para poder corroborar las alegaciones del Demandado en cuanto a que el mismo nunca ha ofrecido a la venta el nombre de dominio en disputa ni ha utilizado éste con fines comerciales, la Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga la Política, ha consultado la base de datos pública, archivo de Internet, "WayBackMachine", en relación al nombre de dominio en disputa, comprobando que al menos durante varios años entre 2005 y 2014 existen pantallazos almacenados en esta base de datos pública que muestran que el nombre de dominio en disputa albergó una página de parking que ofrecía su posible transferencia (por un precio de EUR 10.000) y/o incluía enlaces promocionales a páginas web de terceros o de pago por clic ("PPC"), en algunos momentos relacionados con la Demandante y con otras entidades deportivas competidoras de la Demandante, como el Real Madrid Club de Fútbol, a venta de entradas a sus competiciones, etc. Véase la sección 4.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En conclusión, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

E. Secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa

El Demandado ha alegado la existencia de mala fe por parte de la Demandante, indicando que ésta ha querido utilizar este presente procedimiento de mala fe, para apropiarse del nombre de dominio en disputa sin derechos anteriores que fundamenten su actuación y tras no haber podido adquirirlo a través de dos correos electrónicos remitidos enmascarando su identidad.

La Experta considera que no existen circunstancias objetivas en este caso que justifiquen tales alegaciones del Demandado, entendiéndose que la mera remisión al Demandado de dos comunicaciones por parte dos individuos, relacionados o no con la Demandante, en los meses previos a la presentación de la Demanda (en 2023), solicitando la posible transferencia del nombre de dominio en disputa e indagando sobre su uso, no implica necesariamente mala fe por parte de la Demandante, sino que tales comunicaciones pueden considerarse comprendidas dentro de las actuaciones realizadas como preparación de la Demandada o con la finalidad de evitar este procedimiento. Véase la sección 4.16 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera, además, con arreglo a lo expuesto en esta decisión, que la Demandante ostenta derechos de marca anteriores al registro del nombre de dominio en disputa que justifican la presentación de esta Demanda, y, como han reiterado numerosas decisiones anteriores en el marco de la Política, la tardanza en plantear la Demanda por parte de la Demandante no impide a ésta presentar este caso ni afecta al resultado del mismo, ya que no se puede esperar que los titulares de marca controlen o monitoreen permanentemente casa caso de posibles nombres de dominio que puedan constituir supuestos de ciberocupación. Véase en este sentido la sección 4.17 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

7. Decisión

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

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experto Único

Fecha: 21 de junio de 2023