

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco c.
Jesús Campos
Caso No. D2023-4887

1. Las Partes

La Demandante es Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, Mónaco, representada por De Gaulle Fleurance & Associés, Francia.

El Demandado es Jesús Campos, Paraguay.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es DonDominio (SCIP).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de noviembre de 2023. El 24 de noviembre de 2023 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.

El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 a la Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de diciembre de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de enero de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de enero de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de enero de 2024. 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 compañía con permiso para explotar casinos en el Principado de Mónaco desde el 2 de abril de 1863. Es titular ante la Oficina de Marcas de Mónaco de la marca CASINO DE MONTE-CARLO registrada el 30 de octubre de 1996 con el número 96.17407 y de la marca MONTE CARLO registrada el 12 de febrero de 2014 con el número 14.30170.

Las marcas CASINO DE MONTE-CARLO o MONTE CARLO deben considerarse como marcas de renombre a los efectos de la Política, siguiendo criterio establecido en decisiones anteriores (p.ej. *Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. bhg dev, bhg*, Caso OMPI No. [D2023-0645](#) o *Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / allin City*, Caso OMPI No. [D2020-3482](#)).

El nombre de dominio en disputa se registró el 26 de mayo de 2022 y de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, redirigió a un sitio de juegos de apuestas online hasta la presentación de la demanda de este procedimiento, en el que se reproduce un logo con los términos “GRAN MONTECARLO CASINO”. En la actualidad se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Alega la Demandante que el nombre de dominio en disputa es idéntico o al menos muy similar a las marcas de la Demandante. La adición del adjetivo “gran” no evita la confusión con sus marcas a los consumidores.

Manifiesta la Demandante que nunca ha autorizado al Demandado a registrar y usar el nombre de dominio en disputa. Y aporta evidencias que señalan que el Demandado carece de derecho marcario que contenga “gran Montecarlo”.

Por otra parte, la Demandante sostiene que la notoriedad y renombre mundial de las marcas hacen imposible que el Demandado ignorase que el registro y uso del nombre de dominio en disputa violaría los derechos de la Demandante. En este sentido entiende la Demandante que el Demandado se dedica al mismo ámbito de actividad (el juego de azar).

Y finalmente, defiende la Demandante que el Demandado ha intentado intencionadamente atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web u otro lugar en línea, ofreciendo un sitio web de apuestas en línea para beneficiarse indebidamente de la notoriedad de la Demandante. Además, la plataforma de juego del Demandado está utilizando un logo con los términos “gran Montecarlo casino” que representa las marcas MONTE CARLO y CASINO DE MONTE-CARLO.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado no implica per se una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en 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”](#)).

A. Identidad o similitud confusa

Con base al expediente y sus anexos, el Experto considera que la Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca comercial o de servicio a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

Es aceptado que el primer elemento conlleva una comparación razonada, pero relativamente sencilla entre la marca registrada de la demandante y el nombre de dominio en disputa.

Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto concluye que la marca de la Demandante MONTE CARLO está reproducida dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7. La adición de otros términos al nombre de dominio en disputa, en este caso “gran”, podrían en su caso, tener impacto en la valoración del segundo y tercer requisito. Sin embargo, el Experto nota que este término no impide llegar a la conclusión de la existencia de similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca a los efectos de la Política. En este sentido, [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

En definitiva, el Experto da por cumplido el primer requisito.

B. Derechos o intereses legítimos

La Política ofrece en su artículo 4(c) una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Mientras la carga de la prueba en los expedientes bajo la Política corresponde al demandante, los expertos han reconocido la dificultad o imposibilidad en ocasiones de probar la falta de derechos o intereses legítimos del demandado por tratarse de un hecho negativo cuyas pruebas se van a encontrar normalmente en poder del demandado. Por ello, se ha interpretado que el demandante tiene la obligación de demostrar prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. De alcanzar el demandante esta demostración prima facie, se revierte la carga de la prueba al demandado quien deberá aportar las pruebas suficientes para demostrar su derecho o interés legítimo. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Visto el expediente, el Experto considera que la Demandante ha demostrado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha contestado a la Demanda y, tampoco ha aportado prueba relevante que pudiera demostrar derechos o intereses legítimos a su favor tal y como se establece en la Política o mediante otro medio de prueba.

De hecho, ninguna de las circunstancias que recoge la Política para demostrar derechos a favor del Demandado es de aplicación en este caso y, el uso de las marcas de la Demandante sin autorización, para una web que guarda relación con la actividad de la Demandante, determinan la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En el presente caso está claro para el Experto que el Demandado buscó crear algún tipo de asociación entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante para engañar a los usuarios de Internet que esperaban encontrar la Demandante. Es decir, aunque "Montecarlo" es una localización geográfica muy conocida, el uso del nombre de dominio en disputa se refiere exclusivamente a la actividad de la Demandante y, además el sitio web del Demandado utiliza un logo que igualmente aboca a confusión. Por tanto, estas actividades no pueden reputarse como una oferta de buena fe.

En base a lo expuesto, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

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

El Experto observa que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, el párrafo 4(b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitación que, si el Experto determina que están presentes, serán prueba del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe.

En la balanza de probabilidades el registro del nombre de dominio en disputa se realizó por el conocimiento previo que de las marcas de la Demandante tenía el Demandado. Efectivamente, las marcas de la Demandante son conocidas en el ámbito del juego al azar donde según las pruebas facilitadas desarrolla su actividad el Demandado.

Además, el Experto considera que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con fines de lucro comercial, usuarios de Internet a su sitio web, creando una probabilidad de confusión con la marca del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su sitio web o ubicación o de un producto o servicio en su sitio web o ubicación, en los términos del párrafo 4 (b)(iv) de la Política.

Finalmente, el Experto ha comprobado como el nombre de dominio en disputa no resuelven en la actualidad a un sitio web activo. Debe resaltar el Experto que las conclusiones antes alcanzadas no decaen por dicha falta de uso. Antes, al contrario, considera que aplica la doctrina de la tenencia pasiva para calificarlo como de mala fe. Véase *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#).

Con base a lo anterior, el Experto concluye el cumplimiento de este tercer requisito en los términos que impone 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 el nombre de dominio, <granmontecarlo.com> sea transferido a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 29 de enero de 2024