

DECISIÓN DEL GRE

Proper Global Management Limited c. Rafael Vasquez
Caso No. DPE2024-0001

1. Las Partes

La Reclamante es Proper Global Management Limited, Malta, representada por Clarke, Modet & Co., Perú.

El Titular es Rafael Vasquez, Colombia.

2. Los Nombres de Dominio y el Administrador

La solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <betcris.com.pe> <betcris.pe>, registrados con NIC.PE.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de febrero de 2024. El 26 de febrero de 2024 el Centro envió a NIC.PE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 6 de marzo de 2024, NIC.PE 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 del 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 delegados bajo el ccTLD .PE (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 11 de marzo de 2024. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 31 de marzo de 2024. El Titular no presentó ningún Escrito de contestación. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 4 de abril de 2024.

El Centro nombró a Cristian, L. Calderón Rodríguez como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 10 de abril de 2024 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.

4. Antecedentes de hecho

- El reclamante, Proper Global Management Limited, es una Sociedad Comercial con domicilio en Malta, que opera Betcris, una casa de apuestas fundada en el año 1985, bajo la licencia y regulada por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA/B2C/300/2008) - Licencia expedida el 1 de agosto de 2018 hasta el 3 de noviembre de 2026. Su sede principal se encuentra ubicada en San José, Costa Rica y cuenta con una amplia red de sucursales en países latinoamericanos como Ecuador, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, México, República Dominicana, Paraguay y Perú, donde Betcris tiene presencia desde el año 2008. La Reclamante opera el sitio web "www.betcris.com". Además, es titular del registro de marca BETCRIS en los Estados Unidos de América con número de registro 85542388, vigente desde el 18 de septiembre de 2012.

Asimismo, cuenta con registro de marca nacional BETCRIS en Perú con número de registro 105639, registrada el 2 de febrero de 2018, vigente hasta el 2 de febrero de 2028, correspondiente a la clase 41 de la clasificación mundial de marcas, para servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

De igual forma, tiene la letra "b" estilizada como marca registrada en la clase 41 del registro de marcas nacionales hasta el 21 de diciembre del 2027 (número de registro 104815).

- Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 15 y el 16 de junio de 2018. El Titular de los nombres de dominio en disputa es Rafael Vasquez. El nombre de dominio en disputa <betcris.pe> resuelve a un sitio que parecería ser una copia del que opera la Reclamante. De conformidad con la solicitud, el nombre de dominio en disputa <betcris.com.pe> redirecciona al sitio web "www.betcris.com" de la Reclamante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Reclamante

Los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a:

1.1 Marcas registradas en el Perú, sobre la que la Reclamante tiene derechos:

- Proper Global Management Limited es el titular en Perú de 2 marcas de servicios de titularidad estrechamente relacionados a la marca BETCRIS con número de registro 105639 y 104815 vigentes hasta 02 de febrero de 2028 y 21 de diciembre de 2027, respectivamente.

- La comparación entre las marcas registradas BETCRIS y la letra "b" estilizada de la Reclamante y los nombres de dominio en disputa <betcris.pe> y <betcris.com.pe>. La doctrina señala que cuando el nombre de dominio en disputa incorpora en su integridad la marca de la Reclamante, el nombre de dominio en disputa se considera idéntico o confusamente similar a los efectos de la Política, la identidad en el presente caso es evidente.

- Los sufijos ".pe" y ".com.pe" tienen un aspecto funcional dentro del sistema de nombres de dominio, mas no distintivo, por lo que debe considerarse irrelevante para la comparación.

1.2 El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa:

- El Titular no es ni ha sido comúnmente conocido como individuo, organización o empresa por los nombres de dominio en disputa ni ostenta ningún derecho de marca registrada, nombre comercial o razón social que contenga el término "Betcris".
- El Titular no tiene ni ha tenido relación comercial ni contractual con la Reclamante, ni tampoco ostenta autorización o licencia que le permita utilizar la marca BETCRIS o aplicarla en cualquier nombre de dominio. El Titular ha trabajado y trabaja en el mismo sector que la Reclamante.
- El Titular usa los nombres de dominio en disputa <betcris.pe> y <betcris.com.pe> para redireccionar a los consumidores a otro sitio web, probablemente para confundir al consumidor o para empañar el buen nombre de la Reclamante con ánimo de lucro.

1.3 Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizados de mala fe:

- Se desconoce las intenciones del Titular de los nombres de dominio en disputa, pero puede afirmar que es un acto de mala fe contemplado en la Política el hecho de registrar un nombre de dominio de una marca que no le pertenece ni tiene derecho para prestar los mismos servicios que ofrece la marca reclamante, y no solo ello, sino que el nombre de dominio en disputa <betcris.pe> es sitio web no seguro, el cual requiere información personal de los consumidores para acceder a su cuenta personal donde tienen su saldo, mientras que el otro nombre de dominio en disputa <betcris.com.pe> redirecciona al sitio web de la Reclamante.

B. Titular

El Titular no ha respondido a ninguna de las alegaciones del Reclamante, pese a que se le ha enviado o transmitido una copia de la presente solicitud, junto con la portada prescrita por el Reglamento Adicional el 11 de marzo de 2024, al correo electrónico a la dirección de contacto registrada para los nombres de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

Conforme a lo dispuesto en el acápite 1 inciso a) del artículo 1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre dominio en disputa a la Reclamante son las siguientes:

"1. El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:

- a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos.
- b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
- c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
- d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú.
- e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.

2. El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

3. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe."

A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, "UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Reclamante es titular de la marca denominativa BETCRIS registrada en el Perú y vigente hasta el 2 de febrero de 2028.

Si bien La Política no hace referencia alguna a la fecha en que la Reclamante ha adquirido derechos en el Perú sobre su marca de servicios, no resulta determinante si la marca ha sido registrada en el Perú con anterioridad o posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa para establecer si éste es idéntico o similar a las marcas registradas de la Reclamante (Ver *Reckitt Benckiser Plc v. Eunsook Wi*, Caso OMPI No. [D2009-0239](#)). (Ver también el “WIPO Overview of WIPO Panels Views on Selected UDRP Questions Third Edition, (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”)”, sección 1.1.2), no obstante, el GRE considera que la adquisición de derechos argumentada por la Reclamante otorga fecha respecto al periodo de tiempo durante el cual se fue haciendo de renombre y reconocimiento en los consumidores.

Ahora bien, debe analizarse si entre la marca de la Reclamante y los nombres de dominio en disputa <betcris.pe> y <betcris.com.pe> existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusión.

El GRE considera que la marca registrada de la Reclamante Proper Global Management Limited se reproduce de manera íntegra en los nombres de dominio en disputa.

En la medida que el sufijo “.pe” hace referencia a un dominio de nivel superior correspondiente al código de un país (ccTLD) constituye un requisito técnico, por lo que el GRE constata que existe identidad entre los nombres de dominio en disputa y la marca de la Reclamante. En efecto, es bien sabido que el dominio de nivel superior no tiene relevancia alguna a los efectos del análisis de identidad o similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada (véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11).

Por las consideraciones antes expuestas, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecido en el artículo I.a.2. de la Política se refiere a que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Aunque la carga de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política recae en la Reclamante, el GRE ha reconocido que demostrar que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la tarea, a menudo imposible, de “probar una negativa”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o el control del Titular.

Así pues, cuando la Reclamante acredite prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba sobre este elemento se traslada a el Titular para que presente pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el Titular no aporta dichas pruebas, se considerará que el demandante ha satisfecho el segundo elemento.

En este orden de ideas, el Titular no ha respondido los argumentos realizados por la Reclamante, por lo que procederemos a analizar los argumentos vertidos por la Reclamante.

La Reclamante alega que el Titular no tiene interés legítimo puesto que los nombres de dominio en disputa generan confusión en los consumidores porque el Titular no guarda ningún tipo de relación con la Reclamante. Cabe resaltar que esta disputa no es para determinar el uso de una marca en un mercado nacional. Por el contrario, la inscripción de una marca sí genera un legítimo derecho al titular de la misma para explotarla en cualquier actividad, siendo una de ellas, registrar el nombre de dominio de manera idéntica a su marca.

Respecto al interés legítimo que debe tener el Titular, la Política establece en el artículo I (i) una serie de circunstancias concretas que, debidamente probadas, acreditan la existencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio, a saber:

“Asimismo podrá acreditarse la existencia de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio, a los fines de lo establecido en la sección I (a) 2 de este documento, cuando se presenten las siguientes circunstancias:

- i. 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;
- ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;
- iii. 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 del reclamante con ánimo de lucro.”

Las alegaciones de la Reclamante y de las pruebas aportadas, se desprende que el Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca BETCRIS o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Reclamante para registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa <betcris.pe> y <betcris.com.pe>.

Por las consideraciones anteriores, el GRE considera que la Reclamante ha demostrado un caso prima facie de la ausencia de un derecho o interés legítimo del Titular en el nombre de dominio en disputa, y dicho caso no ha sido rebatido por el Titular.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Según el texto del acápite 3, inciso a) artículo 1 de la Política, el GRE deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:

- a) Mala fe en el registro del nombre de dominio, o
- b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.

a) Mala fe en el registro de los nombres de dominio

La buena fe, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales¹ radica en el convencimiento en quien realiza un acto o hecho jurídico de que éste es verdadero, lícito y justo. En contraposición, la mala fe debe entenderse como la ausencia de este convencimiento en la persona que realiza un acto o hecho jurídico.

Este requisito tiene una naturaleza esencialmente subjetiva, por lo que no se puede exigir a la Reclamante una prueba absoluta de su existencia. Si se siguiera otro parecer, se estaría exigiendo a la Reclamante una especie de probatio diabólica, puesto que las pruebas a su alcance en relación con este requisito son muy limitadas. Asimismo, las presunciones deben jugar un papel importante a la hora de entender haber cumplido este requisito a la vista de las circunstancias del caso.

¹ Manuel Ossorio. Trigésima Edición Edit.Heliasta. Isbn: 9789508850553

La Política de manera enunciativa y no taxativa resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:

“i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya 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 reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;

ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o

iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

Ahora bien, el acápite de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el GRE puede tomar en cuenta en su valoración final, no es mandatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio del juzgador. Ello es así, porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos de la conducta humana que darían lugar a la mala fe. La ratio legis de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.

Siendo ello así, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio, en este caso, queda demostrado que los nombres de dominio en disputa se utilizan de manera intencional para confundir a los consumidores e, incluso, perjudicar la reputación de la Reclamante. También se demuestra que el Titular no es conocido de manera común y regular por los nombres de dominio. Todo lo anterior genera la convicción que los nombres de dominios en disputa no se utilizan para prestar un servicio sino para confundir a los usuarios.

Ahora bien, el Titular tampoco demuestra algún interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, más allá del registro de los mismos. En opinión del GRE, ciertamente, es difícil comprender que el Titular eligiera literalmente la denominación “Betcris”, que carece de un significado propio en el español y que constituye más bien un término acuñado por los creadores de la marca a nivel internacional y la registrara como nombres de dominio, sin conocimiento previo del signo distintivo que conforma la marca registrada. Más difícil es entender que el Titular haya actuado de buena fe, cuando el titular probablemente conocía la marca en el mercado peruano.

b) Uso de mala fe de los nombres de dominio.

Fluye de los actuados y ha sido comprobado por este GRE que el Titular no ha utilizado los nombres de dominio para alguna actividad o para ofrecer sus productos o servicios. Por el contrario, desde su registro, el Titular redirecciona a otro sitio web para ofrecer sus servicios.

De otro lado, el GRE considera que el actual uso de los nombres de dominio en disputa perturban la actividad comercial de la Reclamante, ya que no puede extender la utilización de su marca como nombre de dominio bajo el código de país “.pe”.

En tal sentido, aplicando mutatis mutandi el último inciso del acápite de probanza de mala fe, podemos afirmar que en este proceso existen circunstancias que demuestran que los nombres de dominio en disputa se han utilizado fundamentalmente con el fin de apropiarse de una reputación ajena, generando confusión en los consumidores; también, en aplicación mutatis mutandi del segundo acápite podemos afirmar que mantener los nombres de dominio en propiedad del Titular impide que la Reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, generándole pérdidas económicas.

De este conjunto de circunstancias, el GRE concluye que ha existido mala fe en el registro, así como en el uso de los nombres de dominio en disputa por parte de el Titular, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo 1.a.3. de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que los nombres de dominio, <betcris.com.pe> y <betcris.pe> sean transferidos a la Reclamante.

/Cristian, L. Calderón Rodríguez/

Cristian, L. Calderón Rodríguez

Único miembro del GRE

Lima, 25 de abril, 2024