

DECISIÓN DEL EXPERTO **DISNEY ENTERPRISES, INC. C. D. AF.L-S.G** **CASO NO. DES2015-0003**

1. Las Partes

La Demandante es Disney Enterprises, Inc., con domicilio en Burbank, California, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es D. AF.L-S.G, con domicilio en Granada, España, representado por D. Joaquín López-Sidro Gil, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tiendadisney.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1&1 INTERNET, S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de enero de 2015. El 23 de enero de 2015, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de enero de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de febrero de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de marzo de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de marzo de 2015. Posteriormente, en fecha 10 de marzo de 2015, la Demandante remitió escrito al Centro aduciendo el carácter defectuoso del Escrito de Contestación presentado por el Demandado por carecer el mismo de ciertos requisitos formales exigidos por el Reglamento.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 26 de marzo de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El

Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una de las mayores empresas de entretenimiento a nivel mundial, con más de 175.000 empleados en todo el mundo y un volumen de ventas anuales superiores a los 45.000 millones de dólares americanos.

La Demandante es titular de abundantes signos distintivos contenedores de la marca DISNEY con plenos efectos en España y, entre ellos, los siguientes:

- Marca española No. 496.206 DISNEY registrada el día 17 de febrero de 1966;
- Marca española No. 496.207 DISNEY registrada el día 17 de febrero de 1966;
- Marca española No. 496.208 DISNEY registrada el día 17 de febrero de 1966;
- Marca española No. 2.503.186 DISNEY registrada el día 6 de septiembre de 2002;
- Marca española No. 1.541.647 WALT DISNEY registrada el día 11 de enero de 1990;
- Marca española No. 1.610.181 EURO DISNEY registrada el día 8 de enero de 1991;
- Marca española No. 667.975 DISNEYLAND registrada el día 30 de septiembre de 1972;
- Marca comunitaria No. 000.186.569 DISNEY registrada el día 19 de enero de 1999;
- Marca comunitaria No. 000.186.601 WALT DISNEY registrada el día 19 de enero de 1999;
- Marca comunitaria No. 000.872.721 EURO DISNEY registrada el día 23 de noviembre de 1999.

Igualmente, la Demandante es titular de signos distintivos contenedores de la marca DISNEY STORE (traducción literal de “Tienda Disney” en idioma inglés) con plenos efectos en España:

- Marca comunitaria No. 004.347.431 registrada el día 30 de marzo de 2006;
- Marca comunitaria No. 008.869.026 registrada el día 2 de junio de 2010;
- Marca comunitaria No. 009.005.745 registrada el día 19 de octubre de 2010.

Adicionalmente, la Demandante es titular registral de numerosos nombres de dominio previos al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, similares a éste, entre otros, <disney.com> y <disneystore.com>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 29 de agosto de 2010.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es titular, con carácter previo al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de ciertos registros marcarios con efecto en España que contienen el término “disney”. Dichos registros marcarios han alcanzado el estatus de renombrados, tal y como fue reconocido en la Decisión emitida bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), *Disney Enterprises, Inc. v. J.Z, Cupcake City and Cupcake Patrol*¹, Caso OMPI No. D2001-0489, concerniente a los nombres de dominio <disneychannel.com>, <disneywallpaper.com> y <disneyworld.com>, entre otros.

¹ El Experto considera relevante mencionar decisión emitidas bajo la UDRP puesto que ha sido el texto base para crear el Reglamento.

- El Demandado es titular de hasta 21 nombres de dominio en Internet y ha sido administrador único hasta fecha reciente de una entidad mercantil, Buyin ComercioWeb, S.L., cuyo objeto social se centra en el comercio al por menor de equipos y programas informáticos a través de correspondencia e Internet, lo que convierte al Demandado en profundo conocedor del entorno digital y los nombres de dominio.

- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca DISNEY, sin que la adición de la palabra "tienda" pueda disminuir el riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, más bien incrementándolo. El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo en la actualidad, pero alojó en su día un sitio Web de comercio electrónico que comercializaba o anunciaba, junto con productos de competidores, productos de la propia Demandante.

- El Demandado carece de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no tiene relación con la Demandante de ningún tipo, tampoco es titular de ninguna marca española, nacional de otro estado miembro o comunitaria/internacional con efectos en España referida a la marca DISNEY, ni cuenta con autorización de la Demandante para su utilización en Internet como nombre de dominio.

- La Demandante remitió al Demandado requerimiento de fecha 10 de octubre de 2014, la cual nunca fue respondida. No obstante, y pese a la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa por el Demandado, éste renovó recientemente su registro por una nueva anualidad, lo que hace presumir su interés por obtener un lucro mediante su venta o cesión a un tercero.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado considera que la Demanda presentada por la Demandante ha de ser desestimada, todo ello por cuanto que:

- Los documentos aportados por la Demandante no hacen prueba plena en el presente procedimiento, habiendo sido presentados sin respetar las más mínimas exigencias procedimentales.

- La utilización del nombre de dominio por el Demandado no supone una utilización de los signos distintivos de la Demandante en el mercado, por cuanto que no existe "comercialidad" en el nombre de dominio en disputa, al estar el mismo inactivo.

- La ausencia de "comercialidad" excluiría del presente supuesto la aplicación de la legislación marcario, rigiendo la prioridad del registro de dominio, que en este caso le correspondería al Demandado. Y, aun en el caso de que esto no fuese así, en aplicación del principio de especialidad, el derecho marcario no otorgaría protección a la Demandante sobre sus signos distintivos en clases distintas a las registradas por ésta.

Y así, de todo lo anterior, el Demandado solicita la desestimación de la Demanda.

6. Debate y conclusiones

Pese a los argumentos exhibidos por el Demandado en su Escrito de Contestación a la Demanda instando la inaplicabilidad del derecho marcario, la presente Decisión se adopta, en escrupuloso cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, entre la que irremediamente se cuenta la legislación marcario, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política UDRP. Y es que, como ha quedado acreditado en el presente procedimiento, el uso pasado del nombre de dominio en disputa por el Demandado evidencia el uso del mismo en el tráfico económico y, por ende, la aplicación del derecho de marcas.

Y así, en atención a lo dispuesto por el Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda, no sobre la base de exclusión de normas desfavorables a los intereses de una de las partes, sino en atención a las declaraciones y los documentos presentados por éstas, así como a los demás medios a su alcance, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento. No obstante, y pese a la inobservancia de ciertos requisitos formales en el Escrito de Contestación a la Demanda (ex artículo 16 del Reglamento – Escrito de Contestación a la Demanda), han sido tomados en consideración en la presente decisión no sólo los argumentos de la Demandante sino también los argumentos procesales y sustantivos exhibidos de contrario en tal escrito, a fin de garantizar el derecho de defensa de las partes.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, proceda la transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con amplia anterioridad a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios, a nivel nacional e internacional, que incluyen las marcas DISNEY y DISNEY STORE.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que el primero consiste en la denominación “tiendadisney”, mientras que la marca insignia de la Demandante es DISNEY, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión, entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación “disney”, el término “tienda”, que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude claramente a la tipología de establecimiento comercial desde el que la Demandante distribuye y comercializa sus productos, de modo que el consumidor medio interpretará que tiene alguna relación con la Demandante.

En efecto, el término “tienda” constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar una de las líneas de actividad de la Demandante, que, según ha quedado acreditado en el procedimiento explota numerosos establecimientos físicos y online de comercialización y venta de sus productos de entretenimiento. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política UDRP se han pronunciado anteriormente sobre el particular, afirmando que este tipo de construcciones no hacen sino incrementar el riesgo de confusión en el usuario medio, pues se realizan a base de añadir a la marca términos eminentemente descriptivos y/o genéricos (véanse, por ejemplo, *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; *L'Oréal, LancômeParfums Et Beauté & Cie v. J.Y.*, Caso OMPI No. D2011-1627; *Aktienbolaget Electrolux vs. M.V.B.*, Caso OMPI No. DES2010-0020; *General Electric Company vs M.V.B.*, Caso OMPI No. DES2009-0039; *InfoSpace.com, Inc. v. H.P.*, Caso OMPI No.D2000-0076; *America Online Inc v. DuSung Group*,Caso OMPI No.D2000-1523; o D2006-1506 *MoneyGram Payment Systems Inc. v. E.M.H.*).

Adicionalmente, no ha de olvidarse que la Demandante es titular también de una serie de registros marcarios con efectos en España que reproducen la alocución “disney store”, traducción literal al inglés de “tienda disney”. En este sentido, no son pocas las decisiones del Centro que afirman la identidad o similitud semántica, a los efectos de observación de cumplimiento del primer elemento del Reglamento, en casos de meras traducciones de marcas registradas (véanse, por ejemplo, *Compagnie Generale Des Etablissements Michelin - Michelin & Cie. v. G.F.*, Caso OMPI No. D2004-0279 o *Société pour l’Oeuvre et la Mémoire d’Antoine de Saint Exupéry – Succession Saint Exupéry – D’Agay v. Perlegos Properties*, Caso OMPI No. D2005-1085).

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <tiendadisney.es > se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, proceda la transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. En tal sentido, y con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones previas señalan que la demandante únicamente está obligada a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) para que después le corresponda al demandado demostrar que ostenta derechos o intereses legítimos. Véanse, entre otros, *Sinbar v. Forsythe Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753.

Y en ese afán de proporcionar un principio de prueba - *prima facie*-, la Demandante ha acreditado en el presente procedimiento que:

- El Demandado nunca ha sido, ni es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio como marca ni adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación. Asimismo, nunca ha existido ni existe en la actualidad vínculo alguno entre la Demandante y el Demandado. En efecto, el Demandado no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante ni ha existido ninguna relación que pudiera dar lugar a dicho permiso.

- El nombre de dominio en disputa no está siendo usado por el Demandado en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios, sino que limita su uso actual a una tenencia pasiva. A mayor abundamiento, aporta la Demandante capturas de pantalla, que han podido ser verificadas por este Experto con el acervo histórico obrante en *The Way Back Machine* (ampliamente aceptado por decisiones de otros expertos del Centro, por ejemplo, Caso OMPI No. D2014-0314, *Jeffers, Inc. v. Contact Privacy Inc. / Technology Online LLC*; o Caso OMPI No. DMX2007-0009, AF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V.), en las que consta que el uso pasado - y reiterado - del nombre de dominio en disputa alojaba un sitio Web con referencias tanto a productos titularidad de la Demandante como de la competencia, beneficiándose el Demandado del poder de atracción que genera la marca de la Demandante.

- Adicionalmente, el Demandado no ha atendido debidamente el requerimiento enviado por la Demandante y no ha aportado prueba alguna sobre los derechos o intereses legítimos que ampararían su proceder. En efecto, con carácter previo al inicio del presente procedimiento, la Demandante remitió al Demandado una intimación a cesar en el uso del nombre de dominio en disputa, sin haber encontrado ésta respuesta por parte del Demandado.

Lo que es más, en el momento de contestar a la Demanda, el Demandado desaprovechó a juicio de este Experto la ocasión de advertir los argumentos de fondo, de existir, que pudiesen justificar el uso y/o registro del nombre de dominio en disputa en conexión con la oferta de buena fe de productos o servicios,

limitándose éste a afirmar, de un lado, que las alegaciones vertidas de contrario se basan “en una serie de supuestas capturas de pantalla, que sin ningún procedimiento ajustado a la legalidad presentan acompañando a la demanda y que sin más pretenden que sean prueba plena en el presente procedimiento” y, de otro, a afirmar que “la ausencia de comercialidad podría excluir la aplicación de la legislación marcaria, rigiendo la prioridad del registro de dominio, que en este caso le correspondería a mi mandante”.

Tales argumentos son, a juicio de este Experto, insuficientes a los efectos pretendidos por el Demandado toda vez que, respecto de lo alegado de la prueba, es difícilmente sostenible su argumentación cuando cualquier individuo con acceso a Internet puede verificar la veracidad de la prueba aportada por la Demandante, y sin que pueda exigirse de manera proporcionada a ésta prueba superior, que la convertiría en *probatio diabolica*. Respecto de la actual tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, son abundantes las resoluciones anteriores que, por indiscutidas, no viene al caso reproducir, y que hacen coincidir el criterio de este Experto con las afirmaciones del Demandado. Sin embargo, el uso aducido de contrario no versa sobre la explotación actual del nombre de dominio en disputa, sino sobre su uso pasado, ya analizado en párrafos precedentes.

Las anteriores circunstancias, en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento, permiten concluir a este Experto, aun de manera indiciaria, que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado y que el Demandado no ha logrado demostrar que ostenta derechos o intereses legítimos.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. Y a tal efecto, reproduce la Demandante una batería de argumentos que le permiten acreditar, a juicio de este Experto, el registro o uso de un nombre de dominio de mala fe por el Demandado, por haber registrado éste un nombre de dominio coincidente con una marca renombrada, con el ánimo de atraer tráfico a su sitio Web, en el que ofertaba productos de ésta y de sus competidores, entre otros, y sin olvidar además que el Demandado es amplio conocedor, en tanto que titular de 21 nombres de dominio y antiguo administrador de una mercantil dedicada al comercio electrónico, del entorno de Internet.

Sentado lo anterior, uno de los decisivos factores que es tenido en cuenta por los expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante (véanse, *mutatis mutandis*, por ejemplo, *Soria Natural, SA* y *Vicenc Roig Ribas*, Caso OMPI No. D2004-0803, *Iberdrola SA v. A.G.*, FJ, Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento ha quedado constatado que el Demandado tenía conocimiento de las marcas de la Demandante en tanto que ofrecía sus productos, junto con los de sus competidores, en el sitio Web alojado en el nombre de dominio en disputa, además de por tratarse aquéllas de marcas renombradas.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. (Véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. c. R.O.O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028, *Blizzard Entertainment, Inc. c. V.C.*, Caso OMPI No. DES2006-0036, o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.*, Caso OMPI No. DES2008-0027).

A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <tiendadisney.es> se produjo por razón de la notoriedad y carácter renombrado de la marca DISNEY. Carácter éste que constituye una situación que debe calificarse como prueba de mala fe en el registro del

nombre de dominio en disputa. Por ello, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <tiendadisney.es> se basó en la propia notoriedad de la marca DISNEY con el fin de aprovecharse de la misma, de manera que concluye que el registro del nombre de dominio en disputa <tiendadisney.es> se produjo de mala fe por el Demandado.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso pasado del nombre de dominio en disputa, probado en este procedimiento por medio del acervo histórico de The Way Back Machine, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que parece claro que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web, creando confusión con la identidad de la Demandante, ofreciendo productos propios de la Demandante y de competidores de ésta. Y es ese uso del nombre de dominio en disputa, el que, entre otras circunstancias, despeja cualquier duda sobre el efectivo uso realizado por el Demandado, lo que nuevamente conduce a desechar, por inadecuado, el argumento de que la "ausencia de comercialidad" excluiría del presente supuesto la aplicación de la legislación marcaría, rigiendo la prioridad del registro de dominio. Lo que es más, según criterio adoptado por abundantes decisiones anteriores, la tenencia pasiva de un nombre de dominio también puede considerarse como un uso de mala fe,.

Por todo lo anterior, en este caso cabe cuestionar la buena fe en el registro y/o uso del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer explicación alguna sobre dicho registro y/o uso.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <tiendadisney.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 2 de abril de 2015