



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises
v. M.R.N.**

Caso N° DES2006-0043

1. Las Partes

La Demandante es The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises con domicilio en Berkeley, California, Estados Unidos de América representada por González-Bueno & Asociados, España.

La Demandada es M.R.N, con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <hobbit.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2006. El 20 de diciembre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. 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 5 de enero de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda, siendo declarada su rebeldía con fecha 31 de enero de 2007.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de febrero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises es titular de numerosos registros de la marca HOBBIT en todo el mundo.

En el caso que nos ocupa, resulta especialmente relevante que The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises sea titular de los siguientes registros de marca:

Marca comunitaria 003759231 HOBBIT
Marca comunitaria 003401932 HOBBIT
Marca comunitaria 002362606 HOBBIT
Marca comunitaria 002027035 HOBBIT
Marca comunitaria 000174961 HOBBIT

The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises adquirió en 1976 los derechos exclusivos sobre la obra literaria de J.R.R. Tolkien que creó el libro titulado “El Hobbit” y la trilogía conocida como el “Señor de los Anillos”.

La fama y prestigio que acompaña a la marca HOBBIT se ha visto notablemente ampliada en los últimos años debido a que la trilogía de “El Señor de los Anillos” ha sido objeto de tres grandes producciones de cine.

Desde la adquisición de estos derechos, el demandante ha otorgado licencias sobre los derechos de propiedad intelectual a terceras partes para su uso como marcas de productos y servicios de merchandising. Entre la cartera de marcas registradas se encuentra la marca HOBBIT.

The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises es titular de numerosos nombres de dominio que contienen la marca HOBBIT. Por ejemplo, <hobbit.com>, <hobbit.net>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante ha formulado las siguientes alegaciones en su escrito de demanda:

- Considera que a la vista de los derechos marcarios titularidad de su propiedad consistentes en la denominación “Hobbit”, y el nombre de dominio, <hobbit.es> se produce una innegable identidad entre ellos.
- Considera que, por lo evidente del caso, es un hecho probado la identidad entre los referidos derechos prioritarios sobre la expresión “Hobbit” hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio.

- El Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el tráfico el nombre <Hobbit>, y su nombre (M.R.N) nada tiene que ver con la marca HOBBIT, por lo que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; considera además que tampoco se desprenden derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque el Demandado no es titular de ninguna marca “HOBBIT”, en vigor en la Unión Europea. Por último el Demandante manifiesta que el Demandado no utiliza el nombre de dominio y tampoco se observa que se encuentre en fase de preparación de un sitio web destinado al tráfico comercial.
- Entiende que el registro de un nombre de dominio idéntico a una marca notoria debe ser considerado como prueba de mala fe, toda vez que dada la importancia que se ha otorgado a la marca HOBBIT en publicaciones tanto electrónicas como impresas, en todo el mundo, permite suponer que el Demandado era consciente de que con el registro del nombre de dominio se estaba apropiando de una denominación que pertenece al Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artículo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquel.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversas marcas comunitarias incluyendo el término HOBBIT, aportando prueba de ello junto con su Demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

Los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos y los nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión.

En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que: a) el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el tráfico el nombre “Hobbit”, b) que el nombre del Demandado nada tiene que ver con la marca HOBBIT, c) que el Demandado no es titular de marca comunitaria alguna sobre el disputado nombre de dominio, y, d) que el Demandante manifiesta que el Demandado no utiliza el nombre de dominio y tampoco se observa que se encuentre en fase de preparación de un sitio web destinado al tráfico comercial.

Todo ello, junto con la falta de contestación del Demandado, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

Finalmente, requiere el Reglamento la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Queda demostrado la amplia repercusión social y comercial del producto bajo el que circula la marca HOBBIT tanto en España como el resto del mundo.

Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisión tenía en mente la marca del Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sólo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandado por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca.

Además, queda igualmente acreditado el no uso efectivo del nombre de dominio al quedar vinculado a una página web sin contenido propio, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentación de la Demanda, como la falta de respuesta a la misma.

Todo ello, avalaría la conclusión de que la solicitud de registro del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca HOBBIT. Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <hobbit.es> se produjo de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <hobbit.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 23 de febrero de 2007