



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Mattel Inc. , Mattel España S.A. v. Glaciar State S.L.

Caso No. DES2009-0040

1. Las Partes

La Demandante es Mattel Inc. y Mattel España S.A., con domicilio en California, Estados Unidos de América y Barcelona, España respectivamente; representada por Ventura Garcés & López-Ibor Abogados, España.

La Demandada es Glaciar State S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <barbiestore.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del 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 28 de septiembre de 2009. El 29 de septiembre de 2009 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 30 de septiembre de 2009 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 de contacto de los contactos 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 6 de octubre de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de octubre de 2009. 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 27 de octubre de 2009.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 4 de noviembre de 2009, 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 marca BARBIE está registrada, desde hace décadas, a nombre de Mattel Inc., en numerosos países y, a los efectos del presente procedimiento, cabe destacar los registros en España núms. 445.338, 1.672.967 y 1.677.703. Mattel España, S.A. (filial española de la citada compañía estadounidense) también es titular de la marca española número 2.711.036 CLUB BARBIE, concedida el 13 de noviembre de 2006.

BARBIE es una marca notoria a nivel mundial, utilizada desde hace 50 años para identificar una muñeca que ha adquirido mucha fama y que es objeto de exposiciones para sus colecciones, de revistas y de otras actividades con ella relacionadas. La marca BARBIE también sirve para identificar otros juguetes, ropa y complementos asociados a la muñeca Barbie.

La Demandada es una sociedad española, cuyo objeto social nada tiene que ver con el sector de las muñecas o de los juguetes, a saber: “la adquisición, explotación y enajenación, por cualquier título, de bienes inmuebles, rústicos y urbanos; la ejecución de toda clase de obras sobre ellos, edificios, viviendas, locales comerciales, garajes, oficinas...”.

El Nombre de Dominio fue registrado el 22 de marzo de 2008 y consta a nombre de la Demandada.

La parte Demandante ha remitido a la Demandada un requerimiento, ofreciéndole la posibilidad de transferirle de forma voluntaria del Nombre de Dominio en disputa, requerimiento que quedó sin respuesta.

No existe actualmente ninguna página web vinculada al Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es titular, desde el año 1964, de la marca BARBIE, registrada a nivel mundial a nombre de Mattel Inc., mencionando, a título ilustrativo, los registros en España núms. 445.338, 1.672.967 y 1.677.703.
- Que Mattel España, S.A. (filial española de Mattel Inc.) es también titular de determinados registros en España, citando la marca española nº 2.711.036 CLUB BARBIE.

- Que la marca BARBIE es ampliamente conocida por el público, por lo que debe considerarse una marca notoria en todo el mundo.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca BARBIE, toda vez que la mención “store” es genérica, mientras que BARBIE es el signo característico e identificador de dicho Nombre de Dominio.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que pretende aprovecharse de la reputación y esfuerzo ajenos.
- Que el Demandado no contestó al requerimiento que le remitió, lo que permite confirmar que carece de cualquier derecho o interés legítimo.
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que era perfectamente conocedor de la existencia de los derechos previos del grupo Mattel.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio “sea transferido al demandante” (sic).

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la parte Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

B. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG c. D.-A.B.*, Caso OMPI N° D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. S.R.R.*, Caso OMPI N° D2001-1183 y *Retevisión Movil S. A. c. M.M.*, Caso OMPI N° D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. c. Dª. I.G.P.*, Caso OMPI N° DES2006-0009, entre otras.

C. Derechos Previos

El Reglamento, en su artículo 2 define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España y el Experto ha constatado que la parte Demandante goza de tales derechos. Concretamente, la marca BARBIE, de Mattel Inc. (una de las Demandantes) ha sido objeto de numerosos registros, algunos de los cuales se citan en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho). Por otra parte, Mattel España S.A. (filial española de Mattel Inc.) es titular de la marca española nº 2.711.036 CLUB BARBIE.

D. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Al comparar el Nombre de Dominio en disputa con los referidos derechos previos nos encontramos con que el primero consiste en la denominación “barbiestore”, mientras que la principal marca de la parte Demandante es BARBIE, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión, también por asociación, ya que el citado Nombre de Dominio se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación “barbie” el término “store”, que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude claramente a “tienda Barbie”, de modo que el consumidor medio interpretará que tiene alguna relación con la famosa marca de muñecas Barbie.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

ii) Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Ahora bien, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de

dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

En efecto, el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “barbiestore”. Por el contrario, esta denominación contiene la marca BARBIE, sin olvidar que esta marca está dotada de gran singularidad y que desde hace años sirve para identificar, tanto en España como en otros muchos países, las famosas muñecas que llevan ese nombre, así como productos y servicios con ellas relacionados.

Por otra parte, no consta que la Demandada haya hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, limitándose actualmente a una tenencia pasiva del mismo.

Es obvio también que la Demandada no tiene ningún vínculo con la parte Demandante, ni ha sido autorizada en modo alguno por aquélla para registrar el Nombre de Dominio. Por el contrario, las Demandantes enviaron un requerimiento a la Demandada informándole de sus derechos e instándole a transferirle el Nombre de Dominio voluntariamente.

En cualquier caso, la Demandada no se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con numerosas decisiones dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro, podría interpretarse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante permiten concluir, por un lado, que la Demandada carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

iii) Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Es indudable que BARBIE es una marca notoria, ya que goza de gran popularidad a nivel internacional (incluido España), siendo habitual su presencia en diversos medios de comunicación. En consecuencia, se puede presumir que la Demandada conocía la existencia de dicha marca. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6*bis* del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

La mencionada circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permiten afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Demandada. Por el contrario, cabe concluir

que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca BARBIE, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e).

Recordemos también que la parte Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento a la Demandada para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedó sin respuesta.

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI N° D2000-1017).

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <barbiestore.es> sea transferido a Mattel Inc., titular de los primitivos registros de la marca BARBIE.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 18 de noviembre de 2009