

## RESOLUCIÓN DE EXPERTO

Procedimiento núm.: 200702c0013disneystore  
Demandante: Disney Enterprises INC.  
Representante Sr.: D. Jose Carlos Edorzain López  
Demandado: S.  
Representante Sr./Sra.: D. N.  
Agente Registrador del Demandado: Key-Systems Prager Ring 4-12 D-66482  
Zweibruecken Alemania  
Experto: Dr. Rodolfo Fernández Fernández

### 1. Las Partes

La Demandante es Disney Enterprises INC. sociedad con domicilio en la calle South Buena Vista, 500, Burbank (91521) California - Estados Unidos, representada en este procedimiento por José Carlos Erdozain López, en su condición de ABOGADO. (en adelante, la DEMANDANTE)

El Demandado es S., con domicilio en Calle XXXXX, Salzburg – Austria en su calidad de titular del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO)

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es “disneystore.es”

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es Key-Systems, con domicilio en Prager Ring 4-12 D-66482 Zweibruecken Alemania

### 3. Iter procedimental

El 30 de marzo de 2007 la Demandante presentó su demanda para la transmisión del nombre de dominio [disneystore.es](http://disneystore.es) y los documentos que la acompañan.

Con fecha 9 de abril de 2007 se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) (en adelante, el REGLAMENTO)

El 19 de abril de 2007 se dió traslado de la demanda al Demandado y al agente registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El Demandado no ha contestado a la demanda.

Finalmente el 31 de mayo de 2007 Rodolfo Fernández Fernández fue designado experto para la resolución de la presente controversia y a continuación se procedió al traslado del expediente que forma el procedimiento, comenzando a computarse el plazo de tiempo para la emisión de la decisión a partir del día siguiente a la recepción de este escrito.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

Los siguientes hechos se consideran probados:

DISNEY ENTERPRISES, INC. es titular de la marca comunitaria “The Disney Store” número 004347431. Se trata de una marca denominativa registrada para los servicios y productos correspondientes a la clasificación de Niza 25, 28 y 35.

Esto resulta del documento número 12 del escrito de demanda y ha sido constatado tras consultar la base de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, a la que se accede desde la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Esta marca de la que es titular DISNEY ENTERPRISES, INC se solicitó en marzo de 2005 y se registró en marzo de 2006, es decir con anterioridad al registro por parte del Demandado del nombre de dominio objeto de controversia, que se realizó en febrero de 2007 (16/02/2007)

La actividad de entretenimiento desarrollada por DISNEY ENTERPRISES, INC es conocida a nivel mundial y atribuida directa e inequívocamente a Disney. Por tanto considero probado el hecho de que DISNEY y en concreto THE DISNEY STORE, se trata de una marca renombrada y las empresas DISNEY cuentan con notoriedad, prestigio y renombre no sólo a nivel nacional y comunitario, sino también a nivel internacional.

Asimismo la Demandante es también titular de los nombres de dominio “disneystore.com”, “disneystore.net” y “disneystore.org”, los cuales utiliza para su identificación en Internet, registrados, respectivamente el 24/11/1995, el 4/10/2002 y el 16/02/2005

No existe prueba de que el Demandado tenga derecho alguno en relación con el uso del nombre de dominio “disneystore.es”

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

Según la Demandante es evidente que la parte más distintiva del nombre de dominio objeto de controversia (“disneystore.es”) es “DISNEY” la cual se remite e identifica inequívocamente a la Demandante. Por tanto, existe identidad absoluta entre la parte denominativa del nombre de dominio cuestionado y la marca titularidad de DISNEY ENTERPRISES, INC. con la consecuencia de que se produce confusión entre aquel y ésta.

La Demandante alega que DISNEY es una marca notoria y renombrada de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas y el Reglamento de Marca Comunitaria, y que el titular de la marca notoria debe ser protegido frente al titular formal, oportunista y meramente registral, porque posee un interés legítimo anterior y digno de mejor protección que éste último.

Añade la Demandante que siendo ella la titular única y plena de los derechos marcarios sobre la palabra “DISNEystore” para la Unión Europea el Demandado ha de carecer por definición de derecho alguno prevalente que pueda oponerse.

En relación con el interés legítimo, el Demandado carece de cualquier interés en relación con el registro del nombre de dominio “disneystore.es”. Tampoco hay prueba ni evidencias de que la entidad demandada haya sido conocida en el mercado bajo la denominación “disneystore” o “disney”.

Por último y respecto al registro o uso del nombre de dominio de mala fe, manifiesta la Demandante que la mala fe del Demandado se pone de manifiesto al mantener la página web correspondiente al dominio objeto de esta controversia sin contenido alguno. (docs. 10 y 11). Además resulta evidente que la demandada ha registrado dicho nombre de dominio con la intención de obstaculizar el acceso al mismo por parte de la Demandante y con ello entorpecer la legítima actividad de la Demandante y su desarrollo en el mercado de internet, especialmente el europeo. Siendo inconcebible además que el Demandado no tuviera conocimiento en el momento del registro y posteriormente de los derechos marcarios y/o intereses legítimos de la Demandante sobre el vocablo DISNEystore.

Por último, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

### B. Demandado

El Demandado no ha contestado a la demanda interpuesta de contrario.

No obstante, con posterioridad a la interposición de la demanda, el demandado ha enviado un fax renunciando expresamente al nombre de dominio en conflicto y solicitando su transmisión o cancelación. El fax aparece firmado por la supuesta representante de la compañía demandada, y la veracidad de la firma se acredita

adjuntando copia de su pasaporte. Sin embargo no queda acreditado en virtud de qué cargo y representación actúa por lo que el fax no resulta suficiente, ni se ajusta a los trámites preceptuados en el Reglamento.

## 6. Fundamentos de Derecho

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el Experto habrá de resolver de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo esa resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que la Demandante acredite que el registro del nombre de dominio a nombre del Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer derechos previos.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos:

### 6.1. **Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer derechos previos.**

El primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena que produzca confusión, y que la Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Al comparar el nombre de dominio disneystore.es, y la mencionada marca comunitaria, THE DISNEY STORE, es evidente que no existe diferencia alguna entre uno y otra ya que ambos coinciden plenamente. Resulta por tanto innecesario detenerse a analizar este aspecto.

Más importante, sin embargo resulta comprobar si efectivamente se puede crear confusión entre el nombre de dominio y la marca sobre la que la Demandante ostenta derechos.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca registrada y vigente de la que es titular la Demandante y que dado el alcance, extensión y

reconocimiento que tiene esa marca se podría crear confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los productos y servicios que pudieran llegar a publicitarse a través de la página web que ha creado el Demandado a través del dominio, aunque hasta la fecha del bloqueo no tuvo contenido alguno.

Es preciso además hacer constar que la legislación otorga a la marca renombrada una protección especial en la medida en que amplía el *ius prohibendi* a aquellos signos que distingan productos y servicios que no tienen nada que ver con los incluidos en el registro de la marca, pero que, por la amplia difusión que tiene la marca entre el público consumidor se les trasladaría la reputación adquirida por la marca renombrada. Así se establece en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas:

“El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”

Cuando se cumplen estas condiciones, dice la Ley, podrá prohibirse, entre otros, el uso del signo idéntico o semejante en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

La Demandante es titular de la marca comunitaria THE DISNEY STORE cumpliéndose así con el requisito establecido en el Reglamento de existencia de un derecho previo sobre el término objeto de controversia.

Asimismo la Demandante goza de un prestigio y renombre a nivel mundial que resulta incuestionable.

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es idéntico a la marca renombrada DISNEY STORE de la Demandante y que provoca una confusión evidente con la misma.

## **6.2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.**

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de disputa extrajudicial.

Dado que el Demandado no ha contestado a la demanda, y a la vista de la documental aportada por la Demandante, es posible advertir no sólo que éste ostenta derechos de marca vigentes y oponibles a terceros, preferentes a la fecha de registro del nombre de dominio, sino que, además, dicha parte ha hecho y hace uso de tales marcas en el mercado, de sobras conocidas, y que por tanto, ostenta intereses legítimos sobre el

nombre de dominio cuestionado. Sin embargo el Demandado no ha acreditado, ni del procedimiento se desprende, que esta parte haya sido conocida en el mercado bajo la denominación “disney” con anterioridad a la Demandante.

Como no es posible que dos personas, fuera de los casos de copropiedad, puedan alegar simultáneamente derechos de propiedad o legitimidad de intereses sobre un mismo bien o derecho, ha de entenderse que, habiendo probado la Demandante tales derechos e intereses, carece de los mismos el Demandado.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el dominio disneystore.es. Al contrario, la Demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo o, en su caso, impedir su uso.

### **6.3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.**

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. Esta mala fe, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Reglamento debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

De las pruebas obrantes en el procedimiento es claro que el nombre de dominio coincide con marcas registradas por la Demandante, quien además es titular de otros nombres de dominio de Internet sustancialmente similares al ahora enjuiciado.

Además, a juicio del Experto, resulta evidente que dado el carácter notorio y renombrado de la marca DISNEY el Demandado no puede ignorar que se trata de una marca ajena, registrada por una empresa muy conocida a nivel nacional e internacional.

Partiendo de la base de que la mala o buena fe es un estado subjetivo interno y que además al no haber contestado el Demandado no disponemos de declaraciones al respecto, habrá que recurrir a presunciones y a hechos concluyentes.

Hemos constatado que existe coincidencia absoluta entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio objeto de controversia. Asimismo el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Está demostrado además que el Demandado mantiene su página web vacía, impidiendo a la Demandante el acceso al nombre de dominio “disneystore.es”. Teniendo en cuenta el conocimiento a nivel nacional e internacional de la marca DISNEY es presumible que el Demandado al registrar el nombre de dominio, haya querido impedir a la Demandante el libre acceso al nombre de dominio cuestionado e impedir, así, que pueda hacer uso legítimo del mismo.

Por otra parte, mantener una página web vacía, cuyo nombre de dominio coincide con el de una marca registrada a nombre de tercero, es un acto de mala fe en sí mismo considerado.

En definitiva, este experto considera que ha quedado acreditada la intención del beneficiario del dominio de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio disneystore.es.

### DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que la Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio "disneystore.es" sea transferido a la Demandante, DISNEY ENTERPRISES, INC.

En Barcelona a 6 de julio de 2007



Fdo.: Dr. Rodolfo Fernández Fernández  
Experto