

DECISIÓN DEL EXPERTO

FUNKO LLC c. Agencia SEO Barcelona S.L.
Caso No. DES2023-0006

1. Las Partes

La Demandante es FUNKO LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por React, España.

La Demandada es Agencia SEO Barcelona S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <funko-personalizado.es>.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es XTUDIONET. El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de febrero de 2023. El 17 de febrero de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2023 Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 2 de marzo de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de marzo de 2023. La Demandada envió comunicaciones informales al Centro el 28 y 29 de marzo de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 31 de marzo de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa estadounidense fundada en 1998, que produce y comercializa a nivel internacional muñecos y figuras coleccionables, así como juguetes, peluches, ropa, artículos para el hogar y accesorios. Los productos de la Demandante se encuadran dentro de la llamada “cultura pop”.

La Demandante opera principalmente bajo la marca FUNKO, que ha protegido mediante diversos registros marcarios, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 008678229, FUNKO, denominativa, registrada el 29 de abril de 2010, en la clase 28; y la Marca Internacional No. 1262215, FUNKO, figurativa, registrada el 13 de julio 2015, en la clase 28, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea, (colectivamente la “marca FUNKO”).

La Demandante también opera bajo la marca POP, que ha protegido mediante la Marca Internacional No. 1262216, POP!, figurativa, registrada el 13 de julio de 2015, en la clase 28, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea, (la “marca POP”).

La Demandante es también titular de los nombres de dominio <funko.com> (registrado el 23 de octubre de 1998) y <funkoeurope.com> (registrado el 8 de octubre de 2018), que resuelven a sus páginas web corporativas, en las cuales promociona y comercializa sus productos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de mayo de 2020, y resuelve a una página web en español, en la que se ofrece aparentemente la personalización de los productos de la Demandante. Esta página contiene en su encabezamiento la marca FUNKO, en letras mayúsculas cada una de un color de tamaño mayor al resto de los textos, y, en letras de mucho menor tamaño, encima de la marca FUNKO, la palabra “personalizado”. En su página de inicio se muestra un mensaje de bienvenida que igualmente contiene la marca FUNKO (“Bienvenidos a la web para Personalizar tu Funko”), así como diversas instrucciones para crear “tu Funko personalizado en 3 sencillos pasos”, indicando que “realizamos Funkos de...Bodas, Deportes, Mascotas, Comuniones, Personajes, Profesiones”, con imágenes de diversos ejemplos y posibilidades para personalizar estas figuras. Ninguna de las secciones de esta página web (“Inicio”, “Mi cuenta”, “Estado de mi pedido” y “Nuestros Funkos”) hace referencia a la titularidad de la misma o del nombre de dominio en disputa, ni a su relación o falta de relación con la Demandante. La sección “Nuestros Funkos” reenvía a una página de Instagram que se identifica como “FUNKO Personalizado”, incluyendo la marca FUNKO en letras mayúsculas de mayor tamaño cada una de un color. Al imprimir la página web de la Demandada se identifica en su parte superior como “Funko POP personalizados. Figura 3d personalizada”. La nota de copyright indica “2023 – Todos los derechos reservados”. Las secciones “Aviso legal”, “Condiciones Generales de Venta” y “Política de Cookies” no indican el titular de la página web aludiendo al propio nombre de dominio en disputa como tal, e incluyendo una dirección física y un correo electrónico de contacto.

El 14 de junio de 2021, la Demandante remitió a la Demandada un requerimiento informándole de sus derechos marcarios y requiriendo a ésta para que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa y procediera a su transferencia a la Demandante. Este requerimiento no tuvo contestación. La Demandante remitió así mismo varios avisos de retirada adicionales (el 25 de marzo, 18 de abril y 29 de septiembre de 2022) que tampoco tuvieron éxito.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Gracias a los esfuerzos realizados a nivel empresarial y publicitario, la marca FUNKO y los productos de la Demandante gozan de renombre a nivel internacional.

El nombre de dominio en disputa reproduce la marca FUNKO, que es también la denominación social y comercial de la Demandante, siendo confusamente similar a los mismos. El término “personalizado” y el guion añadidos a la marca, no aportan distinción, siendo la marca FUNKO reconocible en el nombre de dominio en disputa. El dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no es relevante ni disminuye las posibilidades de confusión.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandada no se encuentra autorizada para utilizar las marcas de la Demandante y no existe ninguna prueba de que sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa. El uso del nombre de dominio en disputa tiene la intención de obtener un beneficio comercial mediante el desvío de consumidores de forma engañosa y no cumple los requisitos enunciados en la decisión *Okí Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#), el llamado “test de Okí Data”, ya que en la página web ligada al nombre de dominio en disputa no se revela la falta de relación existente entre las Partes.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El nombre de dominio en disputa fue registrado casi 15 años después de la fecha de prioridad del primer registro de marca de la Demandante. Una simple búsqueda en Internet en el momento del registro del nombre de dominio en disputa habría revelado los registros de marcas del Demandante y su presencia en el mercado mundial. Además, teniendo en cuenta que la actividad de la Demandada se centra en prestar un servicio de personalización de los productos FUNKO, ésta no podía razonablemente desconocer esta marca, sino que apuntó a la misma con el registro y uso del nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa es utilizado para atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a la página web de la Demandada, creando un riesgo de confusión con las marcas, productos y servicios de la Demandante.

La Demandante cita diversas decisiones anteriores adoptadas en el marco del Reglamento o de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”), así como diversas secciones de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”), y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. En una comunicación no firmada dirigida al Centro por correo electrónico, desde la dirección de correo electrónico incluida como contacto en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, manifestó no entender de qué iba el asunto, señalando textualmente “Perdone, este es el primer email que recibimos, no sabemos de qué va esto” y en un correo electrónico posterior, igualmente no firmado, solicitó que se le reenviara la notificación de este procedimiento. La Experta nota, sin embargo, que el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada a dicha dirección de correo electrónico, así como a la dirección de correo electrónico informada por Red.es.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas válidas en la Unión Europea, que consisten en la denominación FUNKO como tal o unida a una representación gráfica concreta, que son válidas y se encuentran vigentes, por tanto, en España. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca FUNKO.

El nombre de dominio en disputa incorpora de manera íntegra e idéntica la marca FUNKO, añadiendo el término “personalizado” separado por un guion, y el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. La marca de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa.

La Experta considera, por tanto, que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca FUNKO de la Demandante, y estima cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, indicando que no se encuentra autorizada para el uso de las marcas de la Demandante, ni existe relación alguna entre las Partes. Por lo que corresponden a la Demandada demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Demandada no ha contestado, sin embargo, a la Demanda ni a las alegaciones de la Demandante, no habiendo aportado ninguna evidencia que sustente la posible existencia de ningún tipo de derecho o interés legítimo en su favor sobre el nombre de dominio en disputa.

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota que el nombre de dominio en disputa es utilizado en relación a una página web que de forma prominente incluye la marca FUNKO, tanto en el encabezamiento de la misma como en muchas de sus secciones, que en una de estas secciones contiene un enlace a una página en Instagram que igualmente muestra de forma destacada la marca FUNKO, y que en ninguna de estas páginas se incluye información alguna a cerca de la titularidad de las mismas o del nombre de dominio en disputa, ni su falta de relación con la Demandante, por lo que no se pudo entender que la conducta de la Demandada sea calificable como una oferta de buena fe de productos de la marca de la Demandante, con arreglo a los requisitos enunciados en el llamado “*Oki Data test*” de la decisión *Oki Data Americas, Inc.c. ASD, Inc., supra*. Véase en este sentido la sección 2.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Además, la inclusión de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa de la marca FUNKO, unida únicamente a una palabra que es directamente descriptiva de los servicios de personalización de los productos a los que se aplica dicha marca, ocasiona un riesgo de confusión y de asociación que, a juicio de la Experta impide entender que la Demandada pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la

Demandante, de forma íntegra, en el nombre de dominio en disputa, unida al término “personalizado” separado por un guion, hace que sea presumible, de forma falsa, una correlación entre las partes, dando la impresión de tratarse de un nombre de dominio asociado a o perteneciente a la Demandante. Este riesgo de asociación implícita impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima y leal o no comercial. Véase en este sentido la sección 2.5 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera también relevante la consciente omisión de toda información relativa a la propia Demandada en la nota de copyright, los avisos legales de su página web y demás información relativa a las condiciones de venta y política de cookies, que simplemente no identifican al titular de la página o hacen referencia al propio nombre de dominio en disputa como titular de la misma. Esta circunstancia, a juicio de la Experta, contribuye a exacerbar el riesgo de confusión y de asociación implícito, impidiendo calificar que la Demandada haya realizado una oferta de buena fe de productos o servicios con arreglo al Reglamento.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado la extensa presencia de la Demandante y de su marca FUNKO en Internet, de forma que cualquier búsqueda en Internet relativa al término “funko” revela a la Demandante y sus Derechos Previos. La Experta ha comprobado también, a través del archivo público de Internet WayBackMachine, que esta presencia en Internet y, en concreto, el uso continuado de la marca FUNKO a través de la página web corporativa de la Demandante “www.funko.com”, se remonta al menos a octubre de 1999.

La Experta considera, además, que todas las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que la Demandada ha obrado de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, consciente de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante y apuntando de mala fe a las marcas de la Demandante para aumentar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, con fines comerciales. En este sentido, la Experta considera particularmente relevantes las siguientes circunstancias:

- (i) la incorporación de forma idéntica de la marca FUNKO en el nombre de dominio en disputa.
- (ii) el hecho de que el término “funko” sea un término de fantasía, que no posee significado en el diccionario español ni aparentemente en ningún otro idioma;
- (iii) el uso del nombre de dominio en disputa para albergar una página web que prominentemente incluye la marca FUNKO en su encabezamiento y en muchas de sus secciones, en la que se ofrecen servicios de personalización relativos aparentemente a los productos FUNKO de la Demandante;
- (iv) la inclusión también en la página web ligada al nombre de dominio en disputa de una referencia a otra marca de la Demandante en los datos de la página cuando se procede a su impresión (la marca POP de la Demandante, en la frase “Funko POP personalizados. Figura 3d personalizada”);

- (v) la omisión consciente tanto en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, como en la página de Instagram a la que enlaza una de sus secciones, de toda información relativa a la titularidad de las mismas y/o del nombre de dominio en disputa, y a su falta de relación con la Demandante y sus marcas; y
- (vi) la falta de contestación de la Demandada tanto a los requerimientos previo como a la Demanda, no alegando ni acreditando ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, ni rebatiendo las alegaciones de mala fe formuladas por la Demandante, sin perjuicio de estar la Demandada debidamente notificada de la Demanda.

Estas circunstancias permiten concluir, en un balance de probabilidades, a juicio de la Experta, que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa apuntando a la Demandante y a sus marcas, y está utilizando el nombre de dominio en disputa con fines comerciales, generando confusión o asociación con la Demandante y sus marcas, para incrementar el tráfico de la página web ligada al nombre de dominio en disputa y la página en Instagram a la que ésta reenvía, dando la impresión de tratarse de páginas ligadas o afiliadas a la Demandante y a sus marcas. Todo ello con la finalidad por parte de la Demandada de aprovecharse o beneficiarse comercialmente de la confusión o asociación generada. Esta actuación, constituye mala fe en el sentido del Reglamento.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio <funko-personalizado.es> sea transferido a la Demandante.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 15 de abril de 2023