

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

LEGO Juris A/S c. Legoland Pelotero, Legoland

Caso No. D2023-3121

1. Las Partes

La Demandante es LEGO Juris A/S, Dinamarca, representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

El Demandado es Legoland Pelotero, Legoland, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <legoland.space>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Squarespace Domains II LLC¹.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de julio de 2023. El 20 de julio de 2023 el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de julio de 2023, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 3 de agosto de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda, así como aclarar el lenguaje del procedimiento. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 10 de agosto de 2023, y allí solicitó el inglés como el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

¹ La Demanda se presentó identificando al Registrador como Google LLC. El 3 de octubre de 2023, Google LLC confirmó que el nombre de dominio en disputa está registrado en Squarespace Domains II LLC en virtud de un acuerdo de compra. Google LLC ha confirmado el cumplimiento de la Política por parte de ambos Registradores y la ejecución de la resolución por parte de cualquiera de ellos.

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2023. 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 1 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de septiembre de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante en este procedimiento es LEGO Juris A/S, compañía danesa con actividad comercial en más de 130 países, incluyendo Argentina.

La Demandante es accionista de Merlin Entertainments, que gestiona, en calidad de propietario, los parques temáticos familiares LEGOLAND centrados en los juguetes LEGO.

La Demandante es titular de las marcas LEGO y LEGOLAND en numerosas jurisdicciones. A modo de ejemplo:

- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Argentina) para LEGO con número de registro 2212416 y con fecha de registro 31 de enero de 2008.
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Argentina) para LEGOLAND con número de registro 2874305 y con fecha de registro 23 de febrero de 2017.

Las marcas LEGO y LEGOLAND son consideradas marcas de renombre a los efectos del procedimiento UDRP siguiendo criterio establecido en decisiones anteriores.

La Demandante es titular de un portfolio de más de quinientos nombres de dominio en relación a la marca LEGO. Así, <lego.com> o <legoland.com>.

El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 29 de marzo de 2023 y se encontraba inactivo al momento de la presentación de la Demanda. La Demandante envió una carta de cese y desistimiento al Demandado, vía el Registrador, el día 13 de abril de 2023 con sendas repeticiones posteriores, sin que obtuviera respuesta.

Según consta en el expediente la marca LEGOLAND es utilizada en su forma denominativa en la actividad comercial del Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha demostrado cada uno de los requisitos que se establece en la Política a los efectos de la transferencia del nombre de dominio en disputa.

Especialmente, la Demandante sostiene que en búsqueda a través de Internet ha logrado identificar al Demandado como responsable de un parque infantil denominado "legoland" en Santa Fe, Argentina. De lo mismo resulta que la dirección y el número de teléfono coinciden con la del Demandado, además de constatar el uso de la marca LEGOLAND en la promoción del parque infantil del Demandado. Sin

embargo, niega autorización o licencia de uso de la marca LEGOLAND a la actividad que realiza el Demandado y en general niega que se den las circunstancias del artículo 4 (c) de la Política.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado no implica *per se* una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

A. Idioma del Procedimiento

El Experto examina los párrafos 10 y 11 del Reglamento que establecen los poderes generales del Experto sobre el idioma del procedimiento. La Demandante solicitó que el inglés fuese el idioma del procedimiento a pesar de que el registro del nombre de dominio en disputa era en español. A tal efecto, el Experto tiene en cuenta las alegaciones de la Demandante sobre su falta de conocimiento del español o, la falta de respuesta del Demandado a la carta de cese y desistimiento. El Experto tiene en cuenta el silencio del Demandado después de la correcta notificación en inglés y en español del procedimiento realizada por el Centro. Sin embargo y, a pesar de la solicitud de modificación del idioma del procedimiento, el Experto observa que no existen indicios en el expediente que permitan concluir que el Demandado conoce y habla el idioma inglés. Efectivamente, el Demandado reside en Argentina, la marca LEGOLAND es utilizada en el negocio que gestiona el Demandado en Argentina, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo y, no existen otros indicios adicionales que permitan concluir que el Demandado tenga conocimiento del idioma inglés.

Por cuanto antecede, el Experto acuerda que sea el español el idioma en el que se emitirá la Decisión.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Con base al expediente y sus anexos, el Experto considera que la Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca comercial o de servicio a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

Es aceptado que el primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. Y para ello la prueba de identidad o similitud confusa conlleva una comparación razonada, pero relativamente sencilla entre la marca registrada del demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto concluye que la marca está reproducida en su totalidad dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El nombre de dominio de primer nivel es generalmente considerado una exigencia de la composición de un nombre de dominio y no se suele tener en cuenta en la comparativa de este requisito. No obstante en el presente caso el Experto nota que la utilización de “.space” genera confusión por referirse a los espacios o lugares, en concreto parques temáticos familiares, que explota la marca de la Demandante. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.

En definitiva, el Experto da por cumplido el primer requisito.

C. Derechos e intereses legítimos

La Política establece en su artículo 4(c) ofrece una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Mientras la carga de la prueba en los expedientes UDRP corresponde al demandante, los expertos han reconocido la dificultad o imposibilidad en ocasiones de probar la falta de derechos o intereses legítimos del demandado por tratarse de un hecho negativo cuyas pruebas se van a encontrar normalmente en poder del demandado. Por ello, se ha interpretado que el demandante tiene la obligación de demostrar *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. De alcanzar el demandante esta demostración *prima facie*, se revierte la carga de la prueba al demandado quien deberá aportar las pruebas suficientes para demostrar su derecho o interés legítimo. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.11.

Visto el expediente, el Experto considera que la Demandante ha demostrado *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha contestado a la Demanda y, tampoco ha aportado prueba relevante que pudiera demostrar derechos o intereses a su favor tal y como se establece en la Política o mediante otro medio de prueba.

De hecho, ninguna de las circunstancias que recoge la Política para demostrar derechos a favor del Demandado es de aplicación en este caso y, el uso de la marca LEGOLAND sin autorización, determina la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Además, el Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un claro riesgo de afiliación con la marca LEGOLAND de la Demandante que no puede calificarse como de buena fe. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En base a lo expuesto, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

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

El Experto observa que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, el párrafo 4(b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitación, que si el Experto determina que están presentes, serán prueba del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe.

El Experto tiene en cuenta la sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) donde: “[l]os expertos han determinado sistemáticamente que el mero registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión (en particular, nombres de dominio que contengan errores tipográficos o que incorporen la marca más un término descriptivo) a una marca famosa o ampliamente conocida por una entidad no afiliada puede por sí sola crear una presunción de mala fe”.

Además, visto el uso que el Demandado ha realizado de la marca LEGOLAND en su actividad comercial y los resultados obtenidos en los motores de búsqueda de Internet, el Experto considera que en la balanza de probabilidades con el registro y uso posterior se ha perseguido una ganancia en los términos del supuesto descrito en el artículo 4(b)(iv) de la Política.

Finalmente, el Experto ha comprobado como el nombre de dominio en disputa no resuelve en la actualidad a un sitio web activo. Debe resaltar el Experto que las conclusiones antes alcanzadas no decaen por dicha falta de uso. Antes, al contrario, y a pesar del escaso periodo de plazo transcurrido desde el registro, considera que aplica la doctrina del uso pasivo para calificarlo como de mala fe. Véase *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#).

En base a cuanto antecede, el Experto concluye el cumplimiento de este tercer requisito en los términos que impone la Política.

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa <legoland.space> sea transferido a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto

Date: 28 de septiembre de 2023