

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **DISNEY ENTERPRISES, INC. c. D O J**

### **CASO NO. DES2023-0033**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es DISNEY ENTERPRISES, INC., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Grau & Angulo, España.

El Demandado es D O J, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <disneyworld.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es IONOS SE.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de diciembre de 2023. El 14 de diciembre de 2023, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de diciembre de 2023, Red.es 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de enero de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de enero de 2024. El Demandado envió una comunicación informal al Centro el 22 de enero de 2024.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 14 de febrero de 2024, 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 forma parte de uno de los mayores conglomerados de medios de comunicación y entretenimiento a nivel mundial, cuyo origen se remonta a 1923, con la fundación de Disney Brothers Studio por los hermanos Walt y Roy O. Disney. En la actualidad, la Demandante y su grupo empresarial operan bajo la marca DISNEY y otras marcas relacionadas que contienen el término “disney” (DISNEYLAND, WALT DISNEY, EURO DISNEY, DISNEY PARKS, DISNEY STUDIOS, WALT DISNEY WORLD, DISNEY MAGICAL WORLD), con las que identifican sus productos y servicios relacionados con sus estudios cinematográficos, diversos canales de televisión abierta y de pago, la oferta y comercialización de productos de merchandising, así como una línea de cruceros y diversos parques temáticos, entre ellos “Disney World” en Orlando, Estados Unidos.

La Demandante y su grupo empresarial es titular de numerosos registros marcarios relativos a sus marcas, entre otras:

- La Marca Española No. 496208, DISNEY, denominativa, registrada el 9 de junio de 1967, en la clase 16;
- La Marca Española No. 496206, DISNEY, denominativa, registrada el 9 de junio de 1967, en la clase 16; y
- La Marca de la Unión Europea No. 186569, DISNEY, denominativa, registrada el 19 de enero de 1999, en las clases 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 y 42.

En adelante se hará referencia de forma conjunta a estas marcas como la “marca DISNEY”.

El carácter renombrado o famoso a nivel internacional de la marca DISNEY ha sido reconocido por decisiones anteriores adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”).<sup>1</sup>

La Demandante y otras empresas de su grupo son titulares de numerosos nombres de dominio relativos a la marca DISNEY, incluyendo <disney.com> (registrado el 21 de marzo de 1990), <disney.es> (registrado el 8 de octubre de 2023) y <disneyworld.eu> (registrado el 7 de abril de 2006), que resuelven a sus páginas web corporativas donde se promocionan y comercializan sus productos y servicios de entretenimiento.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de mayo de 2021 y se encuentra aparentemente sin contenido o inactivo, dando lugar, en la fecha en que se redacta esta decisión, a un error de navegación que indica que “Este sitio web no puede proporcionar una conexión segura”. De acuerdo con las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa se encontraba igualmente sin contenido o inactivo el 28 de noviembre de 2023, el 18 de agosto de 2022 y el 30 de diciembre de 2021.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante considera que concurren en el presente caso los tres elementos cumulativos exigidos por el Reglamento para la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con su marca reputada DISNEY, ya que incluye esta marca en su totalidad añadiendo el término “world”, que fomenta la confusión, ya que hace referencia al mundo de fantasía y magia que la Demandante ofrece desde hace décadas, conocido precisamente como “Disney World”.

---

<sup>1</sup>Entre otras, por ejemplo, *Disney Enterprises, Inc. c. D. Alfredo Juan López-Sidro Gil*, Caso OMPI No. [DES2015-0003](#); *Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol*, WIPO Case No. [D2001-0489](#); *Disney Enterprises, Inc. and The Walt Disney Company Limited v. James West, Travel West*, WIPO Case No. [DEU2020-0011](#); y *Disney Enterprises, Inc. v. Herry Johnson*, WIPO Case No. [DIO2022-0002](#).

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que carece de vínculo o relación con la Demandante, no posee autorización ni licencia para usar la marca DISNEY, no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa y no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios y otro uso legítimo, sino que se limita a una tenencia pasiva del mismo. La Demandante ha comprobado que el Demandado no es titular de ningún registro marcario.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Dado el carácter renombrado o famoso de la marca DISNEY es innegable su conocimiento por parte del Demandado. La combinación de la marca con el término “world” refuerza la mala fe del Demandado, ya que es la misma combinación utilizada para identificar el parque temático de la Demandante en Orlando y determina la cuasi identidad entre el nombre de dominio en disputa y el nombre de dominio <disneyworld.eu>, que pertenece a una de las empresas del grupo empresarial de la Demandante. El nombre de dominio en disputa fue registrado con intención de obstaculizar o perturbar la actividad comercial de la Demandante y su grupo empresarial. La tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa desde su registro en 2021 corrobora además la mala fe del Demandado.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante, limitándose a renunciar al nombre de dominio en disputa en una comunicación dirigida al Centro de fecha 22 de enero de 2024, señalando textualmente “Renuncio al nombre de dominio. Ya he puesto fin a la renovación del contrato, pero éste no finaliza hasta el 9 de mayo de 2024”.

## **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 UDRP y la doctrina reflejada en 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”](#)).

La Experta considera que la falta de refutación por parte del Demandado de las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, no alegando ni acreditando ningún derecho o interés legítimo que pudiera justificar su actuación en relación al registro y uso del nombre de dominio en disputa, así como su expresa renuncia al nombre de dominio en disputa (enunciada por medio de correo electrónico dirigido al Centro), ponen de manifiesto la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado y su implícita aquiescencia o consentimiento al remedio solicitado por la Demandante. Estas circunstancias serían suficientes para ordenar el remedio solicitado por la Demandante con fundamento en el propio consentimiento del Demandado. Véase la sección 4.10 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

No obstante, dado que el Demandado no ha emitido su consentimiento expreso y explícito al remedio solicitado por la Demandante (que ha instado la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa), sino que solo ha manifestado su “renuncia” al nombre de dominio en disputa, la Experta considera conveniente entrar brevemente en el examen de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

El artículo 2 del Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular, entre otras, de varias marcas españolas y una marca europea consistentes en la denominación DISNEY.

La Experta ha comprobado que estas marcas se encuentran vigentes, por lo que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca DISNEY.

El primer elemento o requisito del Reglamento funciona como un requisito umbral o básico, de forma que basta que la marca u otro derecho previo (o un elemento principal de los mismos), sean reconocibles en el nombre de dominio en disputa, para estimar cumplido este primer requisito. El nombre de dominio en disputa incorpora de forma idéntica la marca DISNEY, añadiendo el término inglés “world” (que significa “mundo”) y el código de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. La marca DISNEY es reconocible en el nombre de dominio en disputa, luego la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a esta marca a los efectos del Reglamento, estimando, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento. Véanse las secciones 1.7, 1.8 y 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

### **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 del Demandado, de forma que correspondería al Demandado demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Demandado no ha refutado, sin embargo, las alegaciones de la Demandante en cuanto a su falta de legitimidad para el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

La Experta observa que nada indica en el expediente que el Demandado fuera comúnmente conocido por los términos en que consiste el nombre de dominio en disputa cuando procedió a su registro, ni que el mismo haya realizado preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios o a un uso legítimo no comercial.

La Experta considera además que la incorporación de la marca reputada DISNEY unida al término “world” al nombre de dominio en disputa genera un riesgo de confusión inherente o implícito entre el nombre de dominio en disputa y la Demandante y sus marcas, al ser “Disney World” el nombre utilizado por la Demandante para uno de sus parques temáticos (de Orlando) y coincidir con uno de los nombres de dominio que resuelven a sus páginas web corporativas (el nombre de dominio <disneyworld.eu>). De modo que tal riesgo de confusión implícito o inherente al nombre de dominio en disputa impide, a juicio de la Experta, concebir la existencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado.

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 el Demandado no ha desvirtuando el caso prima facie presentado por la Demandante.

### **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 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 la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Todas las circunstancias del caso apuntan a la mala fe del Demandado en el sentido del Reglamento, tanto en el momento del registro como en el uso del nombre de dominio en disputa. La Experta considera que, dada la elevada distintividad y reputación de la marca DISNEY, así como el conocimiento generalizado en todo el mundo de los parques temáticos de la Demandante, el Demandado conocía o debía conocer la existencia de la Demandante y sus Derechos Previos cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, apuntado a estos, bien con la finalidad alegada por la Demandante de obstaculizar sus actividades comerciales, o para llevar a cabo cualquier tipo de actuación que pudiera presumiblemente aportar al Demandado algún tipo de beneficio o enriquecimiento injusto (como la venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante o a terceros competidores por un precio muy superior a sus costes de registro en atención a su valor intrínseco dada la inclusión de la marca DISNEY, etc.), siempre a sabiendas de su falta de derechos o intereses legítimos respecto a la marca DISNEY.

El catálogo de los posibles escenarios que pueden ser considerados como evidencias de la mala fe del Demandado bajo el Reglamento y la Política es abierto o ilustrativo, no un numerus clausus, y la falta de uso o tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa no evita considerar que existe mala fe en el Demandado. Véanse las secciones 3.1 y 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)

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 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, el Experto ordena que el nombre de dominio <disneyworld.es> sea transferido a la Demandante.

**Reyes Campello Estebaranz**

Experto

Fecha: 28 de febrero de 2024