

DECISIÓN DEL EXPERTO

Disney Enterprises, Inc. c. O.J.S.
Caso No. DES2025-0013

1. Las Partes

La Demandante es Disney Enterprises, Inc. , representada por Wang Law Corporation, Estados Unidos de América.

El Demandado es O.J.S., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <disneyland.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es DonDominio SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de marzo de 2025. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de marzo de 2025, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 19 de marzo de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de abril de 2025. 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 10 de abril de 2025.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 14 de abril de 2025, 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 norteamericana líder mundial en la producción de productos y servicios de entretenimiento y, además, es propietaria y explotadora de parques temáticos, hoteles y complejos turísticos conocidos internacionalmente.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca en el mundo, entre los cuales señalaremos solo alguno de los que tienen protección en España:

Marca española No. 1610189, DISNEYLAND, denominativa, registrada el 8 de enero de 1991 para distinguir productos de la clase 24.

Marca española No. 1610190, DISNEYLAND, denominativa, registrada el 8 de enero de 1991 para distinguir productos de la clase 25.

Marca de la Unión Europea No. 661025, DISNEYLAND, denominativa, registrada el 24 de octubre de 1997, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 36 a 39, 41 y 42.

Marca de la Unión Europea No. 186569, DISNEYLAND, denominativa, registrada el 1 de abril de 1996, para distinguir productos y servicios de las clases 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25 a 30, 32, 38, 41 y 42.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio, entre los cuales cabe destacar <disneyland.com> que fue registrado el 11 de agosto de 1995.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de noviembre de 2010. De acuerdo a la evidencia presentada, desde esa fecha el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma que es una empresa líder a nivel mundial en la producción de productos y servicios de entretenimiento, tales como películas, programas de televisión, libros y mercancías. Además, es propietaria y explotadora de parques temáticos, hoteles y complejos turísticos de renombre mundial.

La Demandante se refiere a sus marcas DISNEY y DISNEYLAND registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), algunas de las cuales han sido relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. También se refiere a los numerosos procedimientos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP") y el Reglamento que han declarado la notoriedad y prestigio de sus marcas entre el público consumidor por identificar y distinguir a la Demandante y sus filiales y licenciarios como el origen de los productos y servicios de alta calidad que distinguen sus marcas.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca DISNEYLAND, debiendo excluirse de la comparación el dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD") ".es".

La Demandante añade que no tiene relación con el Demandado ni le ha autorizado o licenciado para usar su marca y que éste nunca ha usado el nombre de dominio en disputa de buena fe asociado a un producto o servicio sino que siempre ha permanecido inactivo, lo cual evidencia una falta de derechos o intereses legítimos.

La Demandante continúa afirmando que, dada la notoriedad de su marca y de sus productos y servicios, el Demandado debía tener conocimiento de los derechos de la Demandante con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa y por eso lo eligió prácticamente idéntico a los nombres de dominio que la Demandante tiene registrados con mucha anterioridad. Además, añade que el hecho de que el Demandado no utilice el nombre de dominio en disputa constituye un registro y uso de mala fe ya que demuestra que lo registró para impedir que la Demandante utilizara su marca como nombre de dominio con el ccTLD relativo a España.

Por último, la Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Al estar inspirado el Reglamento en la Política UDRP la Experta hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP así como al contenido de 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. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Es una premisa fundamental establecida por el Reglamento que la Demandante ostente Derechos Previos; es decir, registros de marca, entre otros, con efectos en España. La Demandante ostenta tales Derechos Previos como puede comprobarse en la relación de marcas contenida en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

En cuanto a la propia comparación, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la Demandante. Como indican las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.

Por otra parte, la inclusión del ccTLD “.es”, no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio, como, entre otras muchas, ha declarado la decisión bajo el Reglamento, *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a esta última. Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podría haber alegado sus razones para registrar el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Demandante afirma que no le ha autorizado ni licenciado para utilizar sus marcas como nombre de dominio en disputa. Tampoco tiene una vinculación ni relación comercial con el Demandado. El

Demandado nunca ha usado el nombre de dominio en disputa, lo cual evidencia también una falta de derechos o intereses legítimos.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

Para juzgar la existencia de si existe mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa es fundamental considerar si el Demandado conocía o debía conocer la existencia de la Demandante y sus marcas, siendo importante saber si dichas marcas son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Como se puede comprobar en los Antecedentes de Hecho de esta decisión todas las marcas de la Demandante son anteriores. Además, las marcas de la Demandante han sido reconocidas como notorias en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento y sus productos y servicios son mundialmente famosos.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que fue registrado de mala fe, lo que viene avalado por la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

Además, en la búsqueda efectuada por la Experta en Google éste remite automáticamente a la página principal de la Demandante, “www.disneyland.com”. Y de la evidencia aportada por la Demandante se concluye que el nombre de dominio en disputa nunca se ha usado ni hay indicios de que el Demandado esté haciendo preparativos para ello, lo cual abunda en la existencia de mala fe en el registro y en el uso.

En definitiva, la Demandante ha cumplido el tercer requisito del Reglamento.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 29 de abril de 2025