

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC. V. J.F.**

**CASO NO. DES2025-0036**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Build-A-Bear Workshop, Inc., Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), representada por CSC Digital Brand Services Group AB, España.

El Demandado es J.F., Alemania.

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

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Registrador del nombre de dominio de disputa es REGISTRAR.EU.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de noviembre de 2025. El 26 de noviembre de 2025, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de noviembre de 2025, 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 de los contactos 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 27 de noviembre de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de diciembre 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 18 de diciembre de 2025.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 26 de diciembre de 2025, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### 4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa que ofrece entretenimiento comercial en torno a peluches, que niños y adultos pueden personalizar en los talleres instalados en las tiendas BUILD-A-BEAR. Fundada en el año 1997 en la ciudad de Missouri, goza en la actualidad de una implantación global a través de tiendas propias fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá, y también a partir de una red de franquicias que le han permitido su fuerte expansión en los cinco continentes arrojando, entre otros datos acreditativos de su éxito, un volumen de 496 millones de dólares de beneficios en el ejercicio fiscal del año 2024. Asimismo, opera a través de más de 200 nombres de dominio conteniendo la denominación BUILD-A-BEAR, la mayor parte de los cuales reconducen a su dominio principal de explotación, <buildabear.com>, el cual recibió en 2024 unos 3 millones de visitas individuales.

La Demandante ha acreditado ser titular de una amplia cartera de signos distintivos protegiendo la denominación BUILD-A-BEAR entre los que interesa destacar, por lo que aquí interesa, las siguientes marcas, todas ellos en vigor:

- Marca en la Unión Europea núm. 004872479, registrada el 10 de octubre 2007 para las clases 28 y 35.
- Marca en la Unión Europea núm. 009660812, registrada el 21 de junio de 2011, para la clase 9.
- Marca en el Reino Unido núm. UK00914760748, registrada el 2 de marzo de 2016, para las clases 28 y 35.
- Marca en los Estados Unidos núm. 3741249, registrada el 19 de enero de 2010, para la clase 35.

Asimismo, la Demandante ha demostrado ser titular de varios nombres de dominio, por lo que hace al caso:

- <buildabear.com>, registrado el 13 de marzo de 1997
- <buildabear.com.es>, registrado el 26 de febrero de 2004
- <buildabear.es>, registrado el 2 de enero de 2007

Por lo demás, el nombre de dominio en disputa, <buildabears.es> fue registrado por el Demandado el 15 de septiembre de 2025. A la fecha de emisión de la presente Decisión, el nombre de dominio en disputa redirecciona a un sitio web activo que contiene en la actualidad enlaces bajo epígrafes genéricos tales como “*de peluches*”, “*Juguetes action*”, “*Clothes for Stuffed Animals*” que, a su vez, reconducen a otros más específicos y así, sucesivamente, hacia la oferta comercial de terceros coincidente eventualmente con la propia de la Demandante.

En fin, el Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante considera que el registro del nombre de dominio objeto en disputa es abusivo por cuanto:

- La Demandante es titular de marcas conteniendo la denominación BUILD-A-BEAR, las cuales gozan de reconocimiento notorio en el mercado.

- El nombre de dominio objeto en disputa reproduce las marcas de la Demandante pero con un error ortográfico evidente, cual es la adición de una “s”, por lo que debe ser considerado similar hasta el punto de causar confusión con aquéllas, constituyendo un claro ejemplo de “typosquatting”, conducta que este Centro viene calificando como un uso de mala fe.
- El Demandado no es comúnmente conocido en el mercado bajo la denominación BUILD-A-BEAR y no ha sido autorizado, ni directa ni indirectamente, por la Demandante, para su uso.
- El Demandado no ha utilizado el uso de dominio objeto de la controversia de buena fe. En un primer momento, porque reprodujo directamente el logotipo de la Demandante con el objeto de crear una página web que engañase a los usuarios y, en un segundo momento, una vez dicha página fue eliminada gracias a las gestiones efectuadas por los representantes de la Demandante, por dar hospedaje a una página web incluyendo enlaces a páginas de terceros, principalmente competidores de la Demandante, lo que presume una monetización del nombre de dominio en disputa mediante páginas de pago-por-clic, circunstancia que, de nuevo, ha venido siendo considerada como un uso de mala fe por diversos paneles.
- Que el nombre de dominio objeto en disputa fue registrado el 15 de septiembre de 2025, fecha muy posterior a la propia de los signos distintivos, marcas y nombres de dominio, de la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda con base en:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- (ii) lo dispuesto en el propio Reglamento; y
- (iii) respetará en las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A la vista de las similitudes que el Reglamento presenta con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), el Experto tendrá en cuenta a la hora de valorar el caso tanto las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP como bajo 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; y**

El Experto considera que el dominio en disputa <buildabears.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación BUILD-A-BEAR.

En efecto, el referido juicio de práctica identidad se basa en la concurrencia de dos circunstancias: (i) en primer lugar, en el hecho de que la Demandante ha acreditado la titularidad sobre varias marcas cuyo elemento principal o nuclear es la expresión BUILD-A-BEAR, siendo que, sobre lo anterior, ha quedado ampliamente demostrada la notoriedad de los signos de la Demandante, que en todo caso ha sido reconocida por diversos paneles en varios casos recientes (ver *BUILD-A-BEAR W. Inc. v. Christ Defoe, Christ Defoe, Louise Noah, Louise Noah, and Perry Eden, Perry Eden*, Caso OMPI [D2025-4246](#); *BUILD-A-BEAR W. Inc. v. li xue*, Caso OMPI [D2025-3935](#); *BUILD-A-BEAR W. Inc. v. Daniel Keelagher*, Caso OMPI [D2025-2769](#) y *Build-A-Bear Workshop, Inc. v. Simone Holtner, Jean Jensen, Marie Averkamp, Mariia Koroleva, Lucas Bader, Philipp Konig, Averkamp Marie, Angela Konczak, Oleksandr Valdaitsev, Mariia Koroleva, Wolfgang Kunzel, Muriel Schulte, Paula Dunstan, Simone Holtner, Ursula Eichmann, Paul Peters, Susanne Lohmann, Katharina Gerste and Name Redacted*, Caso OMPI [D2025-1609](#)); y (ii) en segundo lugar, por cuanto la comparación tanto visual como fonética entre el nombre de dominio en disputa y los signos distintivos de la Demandante llevan a la conclusión de que el Demandado ha incurrido en un supuesto obvio de “typosquatting”, por cuanto el elemento denominativo único que compone el nombre de dominio en disputa coincide con el elemento distintivo principal de los signos distintivos de la Demandante.

Adicionalmente, que la única diferencia entre estos es la eliminación de los guiones entre las palabras que componen el signo y haber añadido una consonante final, la “s”, diferencias que no afectan significativamente ni a la apariencia ni a la pronunciación del nombre de dominio en disputa. Siendo, pues, que la denominación BUILD-A-BEAR es inherentemente distintiva, las referidas adiciones resultan del todo insuficientes para evitar la asociación con los signos distintivos de la Demandante, toda vez que simplemente crea un plural que enfatiza las marcas de la Demandante acentuando la semejanza y reforzando la impresión de que el Demandado bien podría ser su filial o asociado (*LEGO Juris A/S v. Frederik Soleimani*, Caso OMPI [D2012-2133](#) y *Inter IKEA Systems B.V. v. Carlos Fernández*, Caso OMPI No. [DES2013-0019](#)). En efecto, los supuestos de *typosquatting*, como el presente, revelan el indiscutible valor distintivo de los signos de la Demandante y la inequívoca voluntad del Demandado de registrar un dominio susceptible de generar la confusión en el mercado, en particular aquí de los usuarios de Internet interesados en acceder a las prestaciones comerciales ofrecidas por la Demandante.

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del sufijo “.ES” en concordancia con la doctrina establecida por diversos paneles (ver, entre otros, *Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume*, Caso OMPI [DES2006-0044](#)).

En fin, tampoco debe obviarse a estos efectos la práctica coincidencia del nombre de dominio objeto de la controversia con los propios -y prioritarios- de la Demandante.

El Experto estima que concurre, en consecuencia, el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos; y**

La apreciación de este segundo requisito queda probada por el hecho de que la Demandante ha logrado establecerlo prima facie, de tal manera que se aceptan como razonables sus aseveraciones y las pruebas aportadas de parte. En efecto, además que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, no ha demostrado poseer título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio objeto en disputa.

Aunque ello se estima altamente inverosímil, toda vez que la denominación BUILD-A-BEAR resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, reconocida en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, como tampoco cabe considerarle ajeno a la existencia de nombres de dominio previos bajo explotación directa de la Demandante, a través de los cuales los usuarios acceden a la información relativa a la oferta comercial distinguida bajo tal denominación.

Sobre lo anterior, la Demandante ha acreditado, y este Experto ha podido comprobar, que el Demandado ha explotado el nombre de dominio objeto en disputa para redireccionar a otros sitios web de terceros entre los que destacan los propios de competidores directos de la Demandante.

Así pues, el Experto no considera que haya evidencias en el expediente que permitan apreciar la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el dominio objeto de la controversia, el cual no podía desconocer el Demandado, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte de éste en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa. Esta circunstancia, de por sí, serviría para fundamentar el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

Pero concurren ulteriores circunstancias que permiten reforzar la anterior conclusión y, en particular, el desarrollo por parte del Demandado de una conducta sistemática de mala fe. En efecto, según se ha acreditado en el expediente con la aportación de imágenes, el Demandado procedió originariamente a configurar un sitio web en el que se reproducía el logotipo de la Demandante así como el *look&feel* propio del portal de ésta.

Al parecer por las alegaciones de parte, ante las gestiones de los representantes de la Demandante, este acto de suplantación desleal, en tanto que no autorizado, fue convenientemente reprimido a tiempo, lo que no supuso sin embargo una cesación de la actividad ilegítima del Demandado ni un reconocimiento del mejor derecho de la Demandante sobre la denominación BUILD-A-BEAR. Antes al contrario, el Demandado se ha mantenido y reiterado en el uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa consistente, en la actualidad, en el hospedaje de una página de pago por clic, lo que genera que a través del mismo los usuarios puedan ser redirigidos a varios enlaces de sitios web de terceros y, entre estos, los propios de competidores de la Demandante, cuya oferta comercial de productos y servicios podían acceder los usuarios originalmente interesados en visitar el portal de la Demandante.

El hecho de que el Demandado haya obtenido o no un lucro privativo por ello resulta, a estos efectos, irrelevante. Es evidente que, con este ilegítimo desvío de la clientela natural de la Demandante, a la que en ningún momento se advertía de la falta de conexión del Demandado con aquélla, se impide a la Demandante reflejar sus signos distintivos en el nombre de dominio y además demuestra un aprovechamiento ilegítimo del prestigio de sus signos distintivos (ver *Lardi Ltd v. Belice Domain WHOIS Service Lt.*, Caso OMPI [D2010-1437](#)), con ulteriores referencias en torno a la posición de diversos paneles en torno a las circunstancias de las que se extrae la mala fe en el establecimiento de sitios web con enlaces pago por clic de terceros).

El Experto estima, en conclusión, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Paz Soler Masota**

Experto

Fecha: 3 de enero de 2025