Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-004115

Case number	**CAC-ADREU-004115**
Time of filing	**2007-01-08 11:58:45**
Domain names	**disneylandparis.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**The Walt Disney Company, Mr. Lance R. Griffin, Executive Counsel**

Respondent

Organization / Name	**Sistemas Ransol, S.L., Hostmaster Sistemas Ransol, S.L.**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

No existen otros procedimientos jurídicos en trámite o resueltos de los que el Experto tenga conocimiento

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 5 de enero de 2007, la demandante The Walt Disney Company, publicçó demanda contra la sociedad Sistemas Ransol, S.L. El día 11 de enero del mismo mes, el demandado recibió una notificación de demanda y de inicio de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código correspondiente a Europa ".EU" de la Corte de Arbitraje Checa, por correo electrónico en la que se le informaba que el demandante había iniciado un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de conformidad con el Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu y del Reglamento Adicional de RAC de la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y a la Cámara de Agricultura de la República Checa, conforme al Reglamento de la Comisión (CE) no. 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones de dominio de primer nivel ".EU", así como los principios en materia de registro. La demandante pretende la transferencia del nombre de dominio "DISNEYLANDPARIS" a ella, y la demandada pretende que el Experto rechace la demanda.

A. DEMANDANTE

La presente demanda se presenta en nombre de The Walt Disney Company (en adelante, Disney). Es un hecho notorio el tipo de actividad al que se dedica mi representada, y casi es fútil el ofrecer una explicación acerca de la misma. No obstante, exigencias formales nos obligan a dar aunque sea una somera descripción del tipo de actividad desarrollada por Disney Enterprises, Inc. La empresa fue creada en 1923, y desde entonces ha venido participando en la creación de obras escritas y audiovisuales dirigidas al mundo de los niños, preferentemente. De esta "factoría de sueños" han salido inolvidables creaciones como la del "Mickey Mouse", "Blanca Nieves y los Siete Enanitos" o la del "Pato Donald", por citar las más tradicionales, o, entre las más actuales, las de "La Bella y la Bestia" o "Los Increíbles", todas ellas ampliamente conocidas. En la actualidad, Disney está dividida en cuatro grandes sectores de producción artística: la creación de entretenimiento en estudios de cine; Parques y Resorts; Productos de Consumo; y Medios en Redes de telecomunicación. Aunque la anterior descripción nos resulta notoria y, por tanto, nos debería eximir de prueba, se aportan DOCUMENTOS Núm. 1 y Núm. 2, consistentes en impresiones obtenidas de la página oficial de mi representada. Se acompaña tales textos de una impresión

completa de su contenido para facilitar su lectura por parte del Experto. Como no podría ser de otra manera, dada la notoriedad internacional de que goza la actividad de mi representada, dicha actividad posee una manifiesta proyección y presencia en Internet. Así lo acredito mediante el DOCUMENTO Núm. 3, en el que se puede encontrar un listado de las entradas relativas a mi representada una vez se ha introducido en un buscador de Internet el vocablo “Disney”. Nótese que el resultado arroja más de 147 millones de entradas. Ello demuestra la amplia actividad desarrollada por ella, no solamente publicitaria, sino también comercial. En lo que ahora nos importa, y dado el tipo concreto de conflicto sobre el que versa la presente demanda, debe destacarse el hecho de los Parques y espacios lúdicos tipo “resort” en los que la presencia de Disney es patente. En efecto, de la prueba documental aportada se puede deducir la clara presencia de mi representada en varios centros o parques de entretenimiento a lo largo del mundo, a saber: Disneyland Resort en Anaheim, California; Walt Disney World Resort, en Lake Buena Vista, Florida; Tokyo Disney Resort, en Urayasu, Chiba; Disneyland Resort Paris, en Marne La Valle, Francia; y Hong Kong Disneyland, en Penny’s Bay, Lantau Island. En relación con este tipo de lugares de esparcimiento, Disney ha creado el “Club de Vacaciones Disney” que cuenta con más de 100.000 miembros, y que ofrece a sus integrantes la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones en multitud de sitios en el mundo. Se aporta como DOCUMENTO Núm. 4 una copia de la página oficial de Disney donde se ofrece este tipo de producto. En concreto, y en Europa, el lugar más paradigmático reside en las cercanías de París, donde hace 14 años fue fundado “DisneyLand París”, momento desde el cual han visitado dichas instalaciones más de 160 millones de personas. En la página web <eurodisney.com/fr> se puede encontrar una exhaustiva información respecto de las diferentes actividades desarrolladas en este lugar. Se adjunta copia de la misma como DOCUMENTO Núm. 5 La prueba sobre la notoriedad, por conocimiento generalizado, que se tiene acerca de este lugar en el público en general, también creemos que resulta excusable. No obstante, se aporta como DOCUMENTO Núm. 6 una copia de los resultados obtenidos al introducir la palabra <Disney Land Paris> en el conocido buscador Google. Como se puede apreciar, los resultados son uniformes en el sentido de señalar la actividad ubicada en París como una iniciativa y una responsabilidad de mi representada. No puede haber duda alguna de que la actividad de entretenimiento desarrollada en París a través del resort Disney Land es atribuida directa e inequívocamente a Disney. Ninguna de las entradas que son resultado de esta búsqueda permite pensar, racionalmente, que el Demandado ostenta derecho o interés alguno en relación con este lugar, más allá del especulativo. Hay que poner de manifiesto que mi representada es, asimismo, titular de los nombres de dominio <disneylandparis.org> y <disneylandparis.com>, creados, respectivamente, el 27.01.2000 y el 9.12.2005, es decir, con mucho en una fecha muy anterior a la del registro del nombre de dominio al que se refiere la presente disputa, a saber: 8.08.2006. Se aportan como DOCUMENTOS Núm. 7 y Núm. 8 sendas copias de la información que públicamente ofrece Network Solutions relativa a los nombres de dominio anteriormente citados. Asimismo, se aporta como DOCUMENTO Núm. 9 copia de la información dada por Eurid relativa al nombre de dominio disputado. Además, en relación con la presente controversia, y como hecho relevante que, en nuestra opinión, debe tener presente el Experto a fin de dictar resolución favorable a esta parte, nos referimos a lo siguiente. Si se intenta poner en el navegador de Internet el nombre de dominio que es objeto de esta controversia, es decir, <disneylandparis.eu>, resulta que es imposible acceder al mismo. El contenido que ofrece la Web es entonces completamente nulo y vacío. Se aportan como DOCUMENTOS Núms. 10 y 11 sendas impresiones de los resultados obtenidos cuando se ha intentado acceder a la página web cuestionada, en fecha de 30.10.2006 y de 27.12.2006. En relación con los requisitos exigidos en las Reglas ADR [Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código (.eu)], es preciso indicar lo siguiente, respecto de los derechos previos ostentados por mi mandante respecto de la palabra “DisneyLand”. Mi representada está en condiciones de defender derechos previos sobre el término «DISNEYLAND». Así lo acredito mediante los DOCUMENTOS Núms. 12 a 21. Dichos documentos prueban que Disney Enterprises Inc es titular de: La Marca Española M 534.185, registrada en Clase 28. Tiene fecha de prioridad desde 1.3.1989. La Marca Española M 667.975, registrada en Clase 41. Tiene fecha de prioridad desde 1.6.2002. La Marca Española M 1.268.390, registrada en Clase 41, con fecha de prioridad desde 16.12.1991. La Marca Española M 1.610.187, registrada en Clase 9, con fecha de prioridad desde 16.12.2001. La Marca Española M 1.610.188, registrada en Clase 14con fecha de prioridad desde 16.12.2001. La Marca Española M 1.610.189, registrada en Clase 24, con fecha de prioridad desde 16.12.2001. La Marca Española M 1.610.190, registrada en Clase 25, con fecha de prioridad desde 01.01.2002. Marca R 101.909, con fecha de prioridad de 16.05.2002. Comunitaria A 661.025 DISNEYLAND, registrada en Clases 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 36 a 39, 41 y 42. Tiene fecha de prioridad desde 09.08.1999. Disney Enterprises Inc es plena y única propietaria de los derechos marcarios mencionados. Efectivamente, tiene sus marcas registradas en las clases mencionadas, relativas a los siguientes productos y servicios: aparatos para reproducción del sonido, vehículos, bisutería, productos de imprenta, paraguas, muebles de madera, utensilios de cocina, productos textiles, vestidos, bebidas, educación o productos informáticos, entre otros muchos. Todas esas marcas se hallan al día de

la fecha de esta demanda registradas y en vigor. Consecuentemente, no hay otra persona física o jurídica distinta a mi defendida que ostente derechos o intereses legítimos sobre la palabra DISNEYLAND. Y, desde luego, no los ostenta el demandado. Asimismo, en el DOCUMENTO Núm. 22 se pone de manifiesto que la palabra “PARIS” es un topónimo cuyo uso se encuentra muy extendido. En realidad, como se deduce de tal documento, y como permite colegir la lógica, su única función es la de indicar a un potencial consumidor la procedencia del producto o servicio al que se incorpora dicha palabra. En suma, y como tendremos ocasión de justificar más adelante, la parte más distintiva del nombre de dominio objeto de esta controversia (<disneylandparis.eu>) es “DISNEYLAND” la cual se remite, e identifica, inequívocamente a mi representada; es aquí indudablemente donde recae la atracción del término de cara a un potencial consumidor, y de hecho, esa ha sido la razón por la que mi representada eligió los dominios <disneylandparis.com> y <disneylandparis.org>. La palabra “PARIS” únicamente sirve para “atar” la actividad desarrollada en el centro lúdico y de diversión DISNEYLAND al lugar París. Seguidamente, se aborda la cuestión jurídica del cumplimiento de los requisitos exigidos en el RAC a efectos de demostrar que el registro del dominio <disneylandparis.eu> fue efectuado con propósitos especulativos y sobre la mala fe. Se quiere señalar, en cualquier caso, que el idioma del procedimiento elegido es el castellano o español, dado que la parte demandada lo es y a fin de facilitar su respuesta. Argumentación relativa a los motivos por los que esta parte considera que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento es de carácter especulativo o abusivo. De acuerdo con lo que exige las Normas de ADR (RAC), el Demandante ha de probar, en particular, la concurrencia de tres hechos en relación con el nombre de dominio cuestionado, a saber: a) por qué dicho nombre es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con otro nombre o nombres con respecto a los cuales el Derecho comunitario o el Derecho nacional tiene reconocidos un derecho o derechos; b) por qué el nombre de dominio ha sido registrado por su titular sin derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de la controversia; o c) por qué el nombre de dominio debería considerarse como que ha sido registrado o se está utilizando de mala fe. 1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio cuestionado y el o los nombres con respecto a los cuales el Derecho comunitario o el Derecho nacional reconoce un derecho o derechos al Demandante El primer requisito para entender que el registro de un nombre de dominio tiene un carácter especulativo o abusivo consiste en demostrar que existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio objeto de controversia y el o los nombres con respecto a los cuales el Derecho comunitario o el Derecho nacional reconoce un derecho (prevalente) al Demandante. Básicamente, y por comparación con otras Políticas de resolución de controversias extrajudiciales entre nombres de dominio y marcas, de lo que se trata es de demostrar que entre el Nombre de dominio objeto de controversia y la parte denominativa de los derechos de marca de mi mandante existe o bien identidad, o bien similitud hasta el punto de causar confusión. A la vista del anterior requisito, es claro que aunque no existe una total identidad, sí existe una similitud hasta el punto de que un consumidor medio que tecleara la palabra <DISNEYLANDPARIS.EU> en el navegador de Internet, entendería que la actividad ofrecida tras ese dominio tiene que ver con la usualmente desarrollada por mi representada. En este sentido, si excluimos la parte topónima “PARIS”, la coincidencia es total. Asimismo, tal y como señalamos en párrafos anteriores, esta última parte no es significativa en sí misma, ni permite identificar a un proveedor de servicios por sí sola. Antes bien, es una partícula que permite asociar una actividad a un lugar. En el presente caso, aplicando lo anterior, tendríamos que PARIS es un referente territorial de la actividad desarrollada por DISNEYLAND. Así, ¿a qué actividad si no a la desarrollada por mi representada en el centro de entretenimiento situado cerca de París (Marne La Valle), acreditado según DOCUMENTOS Núms. 1 a 6, puede estar refiriéndose el dominio <disneylandparis.eu>? La palabra “PARIS” no es enteramente distintiva, y el examinador o Experto debe fijarse en las palabras DISNEYLAND como verdaderamente significativas y distintivas. Se produce una posibilidad de confusión, cuando no una identidad total, si se excluye el topónimo “PARIS” antes mencionado. En este sentido, la confusión entre esa parte denominativa y el nombre de dominio que es objeto de reclamación es absoluta. Según resulta de su simple lectura, los dos términos empleados son idénticos y se confunden, convirtiendo en superflua cualquier consideración adicional sobre el particular. La titularidad del demandado sobre el nombre de dominio controvertido induce a confusión, porque, tal y como se acredita con los DOCUMENTOS Núms. 1 a 6 aportados con este escrito, la actividad desarrollada por mi mandante es extensa y sobradamente conocida. Apoya nuestro criterio la postura similar mantenida en la Decisión D2002-1027 o en la Decisión D2002-0645, ambas dictadas por la OMPI, donde, a la hora de determinar cuándo existe identidad o similitud que induce a confusión, el Alto Organismo señala que «tomando estrictamente la base más característica o distintiva de uno y de otros, y dejando al margen los sufijos de primer nivel, está fuera de toda duda la identidad absoluta entre el derecho marcario alegado por la demandante y los nombres de dominio cuestionados». Y, en efecto, no puede caber duda alguna de que tomando, por un lado, los derechos marcarios sobre los que mi mandante ostenta derechos exclusivos (la palabra DISNEYLAND) y, por otro, el nombre de dominio objeto de controversia (DISNEYLANDPARIS.EU), se produce una intercambiabilidad y una indiferenciación que

deben llevar a concluir a cualquier observador imparcial que existe identidad entre ambos y, en todo caso, una posibilidad de confusión entre ambos signos distintivos en liza. Esta doctrina ha sido acogida por las siguientes decisiones de la OMPI: National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Don Deaube, R & D Enterprises, WIPO Case No. D2002-0847; Wachovia Corporation v. Marcus Sims d/b/a Domains for Sale and d/b/a Key Option, WIPO Case No. D2002-0809; Parfumes Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., WIPO Case No. D2000-0022; Wachovia Corporation v. Organized Crime, Inc., WIPO Case No. D2002 0362, o Grundfos A/S v. Yilmaz Ozgur, WIPO Case No. D2002 0252, entre otras muchas. Asimismo, la inclusión del término geográfico "Paris" no es relevante desde el punto de vista de la distintividad del término "DISNEYLAND", el cual resulta verdaderamente el núcleo duro de distinción de cara a los consumidores y usuarios. Véase a tal efecto la Decisión del caso No. D2001-0047, según la cual "(…) there are likely to be many traders providing goods or services in or relating to the City of Brisbane who would have a bona fide interest in using the unregistered mark BRISBANE CITY in relation to those goods or services. In these circumstances, the unregistered mark BRISBANE CITY is unable to and does not perform the function of a trademark, so is not a trademark for the purposes of the Uniform Policy". En este orden de cosas, resulta, pues, irrefutable que mediante el uso del nombre de dominio objeto de controversia el demandado está en disposición de llegar a confundir a un consumidor o a una persona que acceda a la página web www.disneylandparis.eu, en la medida en que la vincule a marcas cuyos derechos no ostenta en absoluto, según se ha demostrado (es decir, la marca DISNEYLAND). 2. Por qué el nombre de dominio cuestionado ha sido registrado por su titular sin derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio cuestionado En cualquier caso, DISNEY o DISNEYLAND constituyen, hoy por hoy, marcas notorias y renombradas, a la vista de la amplia actividad desarrollada por mi representada y la extensión mundial de los productos distribuidos por ella y los criterios sentados por el artículo 8 de la vigente Ley de Marcas española y por el Reglamento de Marca Comunitaria. Evidentemente, el titular de la marca notoria es protegido frente al titular formal, oportunista y meramente registral, porque posee un interés legítimo anterior y digno de mejor protección que éste último. Así sucede en el presente caso, tal y como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, por citar la más amplia jurisprudencia de casos en esta materia, ha venido entendiendo en casos análogos anteriores, a saber: Jeanette Winterson v. Mark Hogarth (D2000-0235), Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd (D2000-0210) y Daniel C. Marino Jr. v. Video Images Productions, et al. (D2000-0598), entre otros, en los que, sistemáticamente y sin excepción alguna, se protege al titular de la marca notoria. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI resume esta doctrina en los siguientes términos extractados del caso Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd (D2000-0210):"The initial consideration of the Panel was whether Complainant had sufficiently alleged the existence of common law trademark rights in her Complaint. On page 5 of her Complaint, Complainant alleges that "The Respondent's use of www.juliaroberts.com infringes upon the name and trademark of Complainant and clearly causes a likelihood of confusion as defined by Section 2(d) of the United States Lanham Act, Section 2(d), 15 U.S.C. Section 1052(d)." From this allegation, the Panel understood that Complainant asserted common law trademark rights in her name. The Panel further decided that registration of her name as a registered trademark or service mark was not necessary and that the name "Julia Roberts" has sufficient secondary association with Complainant that common law trademark rights do exist under United States trademark law.A recent decision citing English law found that common law trademark rights exist in an author's name. The Policy does not require that the Complainant should have rights in a registered trademark or service mark. It is sufficient that the Complainant should satisfy the Administrative Panel that she has rights in common law trademark or sufficient rights to ground an action for passing off. See Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, WIPO Case No. D2000-0235, May 22, 2000. Por otra parte, es indiscutible que siendo mi representada titular única y plena de los derechos marcarios sobre la palabra "DISNEYLAND" para España y la Unión Europea, por definición, el demandado ha de carecer de derecho alguno prevalente que pueda oponerle. De hecho, vigente el sistema de registro marcario, estando registrado a favor de mi representada, ninguna otra persona se encuentra facultada para utilizar las marcas en cuestión sin su permiso (cfr.apartados 2 y 3 del artículo 34 Ley española de Marcas 2001 y artículo 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, CE 40/94, de 20 de diciembre de 1993). Por otra parte, en relación con el interés legítimo, el demandado carece de cualquier interés en relación con el registro del nombre de dominio <disneylandparis.eu>. Esto se demuestra con las pruebas documentales aportadas en este procedimiento por esta parte (véase DOCUMENTOS Núms. 12 a 21) consistentes en copia de los registros marcarios a favor de mi representada con la marca DISNEYLAND. El interés del Demandado no puede ser otro que tratar de especular con el mismo, como se pone de manifiesto por el hecho de que haya elegido como parte denominativa del dominio una que coincide exactamente con una marca notoria y renombrada que está registrada a nombre de mi representada, quien, además, la ha utilizado y la utiliza mundialmente. Y no sólo eso, además, mantiene la correspondiente página web completamente vacía (véanse en prueba de ello DOCUMENTOS Núms. 10 y 11). Por tanto, es obvio que el Ordenamiento, ya sea el nacional o el comunitario, no puede amparar este tipo de conducta consistente en que, quien no es titular de una marca, registre el dominio coincidente con la misma con la sola intención de impedir al legítimo

titular de la misma su registro debido: ello debe conllevar la sanción jurídica de considerar que el actual titular del dominio “carece de interés legítimo en su uso o posesión”. Es más, según se acredita mediante DOCUMENTO Núm. 23, la actividad desarrollada por la entidad demandada no permite suponer que haya sido conocida en el mercado bajo la denominación “DISNEYLANDPARIS” o “DISNEYLAND”; o que sencillamente haga un uso legítimo del dominio cuestionado. De hecho, de acuerdo con el DOCUMENTO Núm. 24 presentado con esta demanda, la actividad de la entidad demandada es nula, consistiendo su objeto social en “la compra, venta, alquiler, importación, exportación, comercialización, distribución y reparación de toda clase de vehículos a motor”, objeto éste que poco o nada tiene que ver con el tipo de actividad que desarrolla mi representada. Ningún registro se puede encontrar en la Nota Informativa del Registro Mercantil aportada relativa al depósito de las cuentas anuales, lo que podría desembocar en el cierre de la hoja registral. En suma, que todo apunta a que esta entidad demandada ha sido creada con el único interés y finalidad de especular con ella y de utilizarla para actividades fraudulentas y no legítimas, dicho sea en términos de estricta defensa. Si a ello le sumamos el hecho de que la entidad demandada no guarda relación alguna con Disney, ni mucho menos goza de permiso alguno para utilizar la marca «DISNEYLAND», la conclusión no puede ser otra que el único interés de la demandada radica en el propio registro para su posterior venta o, en definitiva, para obstaculizar el legítimo registro del dominio cuestionado por mi representada. Esto enlaza ya con el requisito relativo al registro y uso de mala fe del dominio. 3. Por qué el nombre de dominio cuestionado debe considerarse registrado o usado de mala fe Obviamente, en el registro y la utilización del nombre de dominio objeto de esta controversia prima a todas luces la mala fe de la entidad demandada, esta apreciación jurídica se pone de manifiesto a partir de los siguientes hechos. En primer lugar, como se deduce de los DOCUMENTOS Núms. 10 y 11, la entidad demandada mantiene la página web correspondiente al dominio objeto de esta controversia sin contenido alguno: completamente vacía. En relación con el uso actual del dominio cuestionado, su titularidad por parte de la demandada impide a mi mandante utilizar legítimamente sus marcas (registradas y además notorias) a través de tal nombre de dominio o autorizar su uso por terceros e incluso genera confusión entre demandada y demandante. Con esta misma orientación engarzan las numerosas decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que convierten en doctrina consolidada la concepción de la tenencia pasiva (carencia de contenido de la página web que el dominio identifica) como suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio. El no desarrollar una actividad directamente a través de la web no obsta para que exista mala fe en el registrador del nombre de dominio. Así se pronuncia en el caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (D2000-0003) u otros (D2000-0239, D2000-0464, D2000-1402, D2000-1805 o D2004-0419). Y no obstante el cambio en el contenido de la web, como señala la decisión D2000-1805, refiriéndose a la D2000-0239,"quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que se tenía en el momento del registro, de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero". Además, resulta evidente que la demandada ha registrado dicho nombre de dominio con la intención de obstaculizar el acceso al mismo por parte de mi representada, puesto que no de otra manera puede interpretarse el hecho de que la parte denominativa del nombre de dominio registrado <disneylandparis.eu> coincida con una marca notoria o renombrada que es titularidad de mi representada, la cual ha sido y es profusamente utilizada. Además, mi representada es titular de los dominios <disneylandparis.com> y <disneylandparis.org> (DOCUMENTOS Núms. 8 y 7) desde mucho antes que la demanda registrara el dominio objeto de la actual controversia. Y los ha venido utilizando desde entonces. Al proceder al registro correspondiente hay que colegir con razón que la demandada sencillamente lo hizo con un ánimo de entorpecer la legítima actividad de mi representada y su desarrollo en el mercado de Internet especialmente el europeo, en el que la demandante probadamente tiene gran presencia cada día (cfr. Decisión OMPI D2002-0011). Asimismo, mi representada envió en fecha de 25.09.2006 a la demandada un burofax requiriéndole para cesar en el uso del dominio cuestionado y lo transfiriera con carácter inmediato a aquella. Se aporta como DOCUMENTO Núm. 25 copia de dicho burofax con acreditación de su recepción. Así pues, la demandada es consciente de la existencia de la infracción, y frente a ello no ha respondido absolutamente nada (alegando cuanto fuera conveniente a su hipotético derecho) a esta parte, y sigue obstaculizando el registro del dominio disputado a mi representada. Finalmente, no hay que olvidar el hecho de que Disney es reconocida internacionalmente como una empresa seria, dedicada al entretenimiento y al esparcimiento, quien tiene un interés legítimo en utilizar y registrar el dominio actualmente objeto de controversia. Mientras que la entidad demandada no cumple esas condiciones. En definitiva, la actuación del demandado ha sido siempre en perjuicio de la demandante. Debido al hecho de los registros marcarios anteriormente mencionados; a la amplia y variada actividad mercantil y empresarial desarrollada por la demandante; al carácter notorio y bien conocido de tales derechos de marca y de su imagen corporativa en el ámbito geográfico, mercantil y jurídico en el que conviven demandante y demandada, y también al hecho de que la demandada pertenece a la órbita territorial europea, debe entenderse como inconcebible que el demandado no tuviese conocimiento en el momento del registro y posteriormente de los derechos marcarios y/o intereses legítimos del

demandante sobre el vocablo <DISNEYLAND>, y de la actividad desarrollada por mi representada en el Parque de Atracciones de DISNEY LAND PARIS. La conclusión no puede ser otra que la demandada registró y actualmente está usando el dominio <disneylandparis.eu> de mala fe.

B. DEMANDADO

I. Introducción [1.] El día 11 de Enero de 2006 el demandado recibió una notificación de demanda y de inicio de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código correspondiente a Europa ".EU" de la Corte de Arbitraje Checa, por correo electrónico en la que se le informaba que el demandante había iniciado un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de conformidad con el Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu y del Reglamento Adicional de RAC de la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y a la Cámara de Agricultura de la República Checa, conforme al Reglamento de la Comisión (CE) no. 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones de dominio de primer nivel ".EU", así como los principios en materia de registro. II. Contestación a las declaraciones y alegaciones efectuadas en la demanda [2.] El demandado responde a las declaraciones y alegaciones en la demanda y respetuosamente solicita al experto que rechace la demanda. El párrafo B.3 del Reglamento establece que el demandado, en este caso Sistemas Ransol, S.L. (en adelante Ransol) en su escrito de contestación responda de manera específica a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda y a que incluya todas las razones por las que Ransol (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia. Debemos recordar que para que un demandante tenga éxito deben concurrir los tres requisitos establecidos en las normas ADR (RAC) donde se define lo que se considera el Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo. Por todo ello y por los aspectos que a continuación detallamos solicitamos el rechazo a la demanda presentada en base a los siguientes aspectos: Esta parte debe alegar que "The Walt Disney Company" (en adelante Disney) con dirección en 500 South Buena Vista Street, Burbank – United States 91521 tal y como se desprende de los datos extraídos de la propia demanda y comunicados por el propio Demandante a la Corte de Arbitraje Checa y al demandante, se trata de una empresa con domicilio en Estados Unidos (USA), país que no forma parte de la Unión Europea. En cumplimiento con el artículo 4.2.b, del Reglamento (CE) nº 733/2002 del parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel ".eu": "El Registro: Registrará los nombres de dominio en el dominio ".eu" a través de cualquier registrador ".eu" acreditado cuando lo solicite: i. una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad o ii. una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del Derecho nacional aplicable, o iii. una persona física residente en la Comunidad". A su vez el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión de 28 de abril de 2004 por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro establece que: "Artículo 2: Elegibilidad y principios generales en materia de registro. Serán elegibles para registrar uno o varios nombres de dominio en el dominio de primer nivel ".eu" las partes mencionadas en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 733/2002". Además la "Política de Registro de Nombres de Dominio .eu" ahonda en esta cuestión estableciendo en su sección 1: "SECCIÓN 1. EL TITULAR TIENE QUE DETERMINAR SI CUMPLE LOS CRITERIOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD En este primer paso, el Titular debe verificar si cumple los Criterios Generales de Elegibilidad, según los cuales debe ser: (i) una empresa que tenga su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Comunidad, o (ii) una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del derecho nacional aplicable, o (iii) una persona física residente en la Comunidad. En caso de una respuesta negativa: si el Titular no cumple uno de los requisitos anteriores, lamentablemente no estará facultado para registrar un nombre en el dominio de primer nivel .eu. Si el Titular presenta una solicitud para registrar un Nombre de Dominio, o si logra registrar un Nombre de Dominio sin cumplir las anteriores condiciones, el Registro estará facultado en todo momento a rechazar la solicitud de registro de un Nombre de Dominio o revocar el Nombre de Dominio en cuestión, lo que considere más conveniente." Ahondando en la materia el documento titulado "Términos y condiciones de registro de nombres de dominio .eu" establece: "SECCIÓN 1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Sólo las personas físicas, jurídicas u organizaciones que cumplan al menos uno de los Criterios Generales de Elegibilidad podrán solicitar el registro de un Nombre de Dominio." Por todo ello, se debe desestimar por parte de la Corte de Arbitraje Checa la demanda y la petición de transferencia realizada por el demandante puesto que, como se ha comentado reiteradamente, según la normativa que regula el nombre de dominio ".eu" y la documentación desarrollada por el Eurid en ningún supuesto la compañía Disney con sede en Estados Unidos podría tener acceso al registro de un dominio ".eu" por no cumplir ninguno de los 3 Criterios Generales de Elegibilidad. Asimismo el propio Reglamento de RAC en el párrafo B.11 recoge como una de las soluciones jurídicas a los procedimientos de RAC es la transferencia del nombre o nombres de

dominio, siempre y cuando haya cumplido la demandante con lo criterios generales de elegibilidad para el registro establecidos en el párrafo (b) del apartado (2) del artículo 4 del Reglamento (CE) no. 733/2002, situación que no se da en el presente litigio, por cuanto no procede a la transferencia del nombre de dominio a la demandante. La propia Corte de Arbitraje Checa en el procedimiento nº 02216, en la disputa del nombre de dominio "MIVA.EU" decide la denegación de la petición de transferencia del nombre de dominio objeto del litigio puesto que declara que las empresas de Estados Unidos no pueden registrar dominios bajo el código ".eu": "Regulation 7333/2002 defines eligibility requirements for registration of a .eu domain name. The effect of these regulations is that domain names under the .eu TLD cannot be registered by US companies. ... The effect of Regulation 733/2002 is to restrict applications for .eu domain names to the classes of persons set out in the regulation. These provisions would exclude a United States company". En este sentido se ha pronunciado en otros 2 supuestos anteriores la Corte de Arbitraje Checa: ADR procedimento 1674 en al disputa del nombre de dominio EBAGS.EU, así como en el ADR procedimiento 370 en la disputa del nombre de dominio KANE.EU. Seguidamente se aborda la cuestión jurídica del cumplimiento de los requisitos exigidos en el procedimiento RAC, pero se debe comentar que dichos puntos deben ser accesorios puesto que la demanda se debe rechazar por incumplimiento de la parte demandada de los criterios de elegibilidad exigidos por la normativa europea. A. Si el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; Esta parte reconoce que la parte demandante ante los documentos aportados en la demanda es titular de marcas que pueden coincidir con el nombre de dominio. En los documentos aportados por la parte demandante se incluyen las marcas titularidad de la demandante, de dichos documentos se desprende que la marca protegida es "disneyland". Según lo dictado por Expertos en Decisiones de expertos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre litigios en nombres de dominio, en este caso Angel García Vidal en el caso OMPI Nº D2005-0990, establece que: "La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y del mismo modo, cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los dominios [Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc, caso OMPI N° D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, caso OMPI N° D2000-1199]. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas [United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, caso OMPI N° D2000-1199]". De ello se desprende que para que un nombre de dominio sea idéntico a la marca el cotejo realizado debe ser idéntico letra por letra, circunstancia que en este caso no sucede puesto que al término Disneyland se suma un topónimo (como bien recoge la demanda y aporta en el documento número 22 de dicha demanda), haciendo que no sea idéntica la marca registrada con el nombre de dominio objeto del litigio. Queremos destacar que la demanda se basa prácticamente en el derecho de marcas y como se establece en el caso OMPI Nº D2005-0180 sobre el dominio terralegal.net y terralegal.org: Por lo tanto, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, y por tanto que, a la hora de valorar los derechos ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de dominio que pudiera entrar en conflicto con esa marca, no cabe una aplicación sistemática de la normativa marcaria, como si de una infracción del derecho exclusivo de marca se tratara, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable. B. El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos. Esta parte considera que obstenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio puesto que ha cumplido en todo momento con la normativa europea sobre el nombre de dominio ".eu" basada en el principio: "first comed, first served" o "al primero que llega es al primero que se atiende" recogido en el artículo 2 del Reglamento (CE) 874/2004. Si bien cabe recordar que antes del inicio del registro generalizado en el dominio ".eu", momento en el cuál rige el principio "first comed, first served" existieron 2 periodos de registros escalonados donde los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos pudieron solicitar el registro de nombres de dominio. Dichos periodos según el artículo 12 del Reglamento (CE) 874/2004 tuvieron una duración de 4 meses. Esta parte entiende que una vez finalizado el registro escalonado y abierto el registro generalizado sin haber solicitado el nombre de dominio por los posibles titulares de derechos anteriores reconocidos, en este caso por la mercantil Disney, rechazan cualquier derecho e interés de los nombres de dominio y son susceptibles para ser registrados por cualquier persona física o jurídica que con fines mercantiles quiera explotar y desarrollar un proyecto bajo un nombre de dominio ".eu". A modo de prueba basta consultar el whois sobre el nombre de dominio en litigio para comprobar que fue registrado con fecha 8 de Agosto de 2006, mientras que los posibles titulares de

derechos anteriores reconocidos tuvieron un periodo de registro escalonado abierto el 7 de diciembre de 2005 y cerrado el 6 de abril de 2006. Esta parte considera que tras el largo periodo de registro escalonado y pasado un tiempo más que prudencial para el registro del nombre de dominio, se puede entender como falta de interés por parte de la demandante al nombre de dominio, susceptible en todo momento para que cualquier persona física o jurídica que quiera desarrollar un proyecto (como es el caso del demandado) pueda registrarlo bajo el principio de "first comed first served" con todos los derechos e intereses legítimos que la normativa le otorga. C. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe. El demandante no ha probado ninguna de las cinco posibles causas de registro de mala fe, sólo ha considerado la mala fe de la demandada por hechos ajenos a ella sin ningún caso probar que el dominio haya sido ni registrado para especular con él; de hecho Ransol no ha utilizado desde el momento de su registro el dominio y no ha realizado ninguna intención de venta, alquiler, o cualquier otra actividad similar (punto 1) del registro de mala fe); para imposibilitar su uso al Demandante (caso conocido de "passive holding"punto 2)) puesto que se encuentra en estos momentos en fase de desarrollo; perturbar la actividad comercial de un competidor, puesto que no lo es (punto 3)); atraer usuarios a su web, hecho no probado ni tampoco querido por la parte demandada (punto 4)); y mucho menos la parte demandada ha realizado actos similares en perjuicio de la demandante. De los argumentos expuestos por la parte demandante no se puede considerar que ha habido un mal uso del registro del nombre de dominio ni concurre ninguno de los requisitos exigidos para la cancelación o traspaso del nombre de dominio, sin olvidar que como se ha puesto de manifiesto, una empresa de otro país ajeno a la Unión Europea no puede registrar un nombre de dominio ".eu" según los criterios de elegibilidad de la normativa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1) Derecho de marcas y asignación de nombre de dominio

A juicio de la Experta que suscribe, y en consideración de las normas y reglamentos aplicables, no debe concebirse una total disociación entre los principios que rigen el derecho de marcas y los que rigen la asignación de nombres de dominio .eu.

Al contrario, ambos principios son compatibles, van de la mano, se complementan, y como en numerosos casos, pueden incluso ser determinantes a la hora de asignar un nombre de dominio. "eu".

Es necesario y conveniente a la hora de asignar un nombre de dominio tomar en consideración ambos campos.

2) Derechos preferentes, intereses legítimos e interpretación de las normas y reglamento

Valorada la documentación aportada por cada una de las partes, hay que afirmar y reconocer la existencia de un interés legítimo anterior, y unos derechos previos y preferentes a favor de la demandante, al ser ésta titular única y plena de los derechos marcarios sobre la palabra "DISNEYLAND"para España y la UE.

Hay que apuntar no obstante, tal y como alega la demandada, que la demandante no realizó la debida solicitud del nombre de dominio .eu dentro del período escalonado que para ello se había señalado. Sin embargo, de ningún modo eso significa que eventuales derechos que existan por parte de la demandante sobre el nombre –y que de hecho existen tal y como se ha probado- se pierdan o no puedan ser reivindicados.

A este respecto, la interpretación de las normas y del reglamento en este sentido no han e ir en la dirección de un hermetismo inamovible en cuanto a su contenido. De ser así, la utilidad de este tipo de procedimientos podría cuestionarse.

Sin embargo, para alegría de unos y desconsuelo de otros, las normas vigentes dejan un margen abierto para la defensa de los propios derechos.

3) Asignación de nombres de dominio y los principios de buena fe

Si consideramos una eventual permanencia del nombre de dominio a título de la demandada, no cabe dicho que tal hecho

prestaría a confusión a millares de consumidores y usuarios.

Por un lado la inactividad de la página web, el objeto social de la sociedad demandada y por otro las pruebas aportadas por la demandante, apuntan claramente a que la tenencia de dicho nombre de dominio por parte de la demandada no tiene otra explicación más lógica que la de motivos especulativos. Tras analizar los antecedentes y la situación de la demandada, no hay otra explicación más fehaciente.

Los derechos que ostenta la demandada por haber cumplido con los requisitos formales sobre el nombre de dominio .eu basados en el principio “first comed, first served” no son de modo alguno argumento suficiente para convertirla en depositaria absoluta de todos los derechos sobre el nombre de dominio en cuestión. Por el contrario, es necesario y de obligación atender a otros aspectos igualmente importantes como son los derechos preferentes, derechos marcarios, etc., y atendiendo a todos los requisitos previstos por el reglamentos y las normas, dichos derechos prevalecen a favor de la demandante.

Por otro lado, hay dudas razonables y fundadas de que en el momento de solicitar la demandada el registro del nombre de dominio no tuviese conocimiento de los derechos marcarios e intereses legítimos del demandante sobre “DISNEYLAND”. Analizados los antecedentes y pruebas aportados por la demandante, cabe concluir que la presunta mala fe de la demandada se considera suficientemente fundamentada.

4) Criterios de elegibilidad

De los 3 criterios de elegibilidad establecidos en el la Sección 1 relativa a la política de Registro de Nombres de dominio “.eu”, hay que afirmar que a pesar de que The Walt Disney Company tenga su domicilio social en los Estados Unidos de América, sin embargo, sí cumple el requisito de estar establecida en la Comunidad, y por lo tanto este requisito es suficiente para convertirla en potencial asignataria del nombre de dominio.

Además, la alegación del demandado de que en el procedimiento nº 02216, relativo a la disputa del nombre de dominio “MIVA.EU”, se decide la denegación de la petición de transferencia del nombre de dominio a empresas de Estados Unidos está totalmente sacada de contexto, y por los motivos anteriormente esgrimidos, no es comparable al presente caso, puesto que aquí la demandante desarrolla gran parte de su actividad en la Comunidad y está igualmente establecida dentro de la Comunidad.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio DISNEYLANDPARIS sea transferido al Demandante

PANELISTS

Name	**Berta Ramos Palenzuela**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2007-03-21

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

1) Trademarks rights and assignment of domain name

It is not correct to conceive a total separation between the principles that govern trademark rights and those related to domain names. When it comes the time to assign a domain name to some subject, or when we take into account counterarguments to the assignment of a domain name whatsoever, it is suitable to consider eventual existing prior rights derived from trademarks, etc., since they can become decisive.

Therefore, it is necessary to affirm that both the principles governing trademarks and those regarding the assignment of domain names are compatible, that they complement each other, and that they can be a decisive factor when assigning a domain name.

2) Prior rights, legitimate interests, and construction of the regulations and rules

We can affirm the existence of a prior legitimate interest and some prior rights in favor of the claimant, since it has been proven that it is the titleholder of some trademark rights to the word "DISNEYLAND" in Spain and in the European Union.

Although The Walt Disney Company did not apply for the domain name during the staggered period, there are other aspects to be taken into consideration. It is excessive to pretend that the existing rights upon the name in question in favor of the Claimant are nullified, or that the same cannot be claimed.

Yes, the construction of the rules and the regulations must be governed by their exact words, but it must also be taken with common sense, of course without exceeding the limits set forth.

The idea of the proceeding is to reach a close-fitting position. We cannot pretend to encompass every case with immovable secrecy. The current rules give leeway to the defense of one's own rights.

3) Assignment of the domain name and "good faith" principles

The continuation of the domain name in the power of the defendant would lead thousands of users and customers into confusion.

There are some facts to be considered: on the one hand, the inactivity of the webpage held by the defendant, its corporate purpose, and on the other hand, the evidence provided by the Claimant. All this leads to the conclusion that the defendant has the said domain name for speculative reasons.

This can be easily understood.

There are enough reasons so as to doubt the fact that when the defendant applied for the domain name, it did not have knowledge of some existing trademark rights and legitimate interests of the Claimant to the name “DISNEYLAND.”

We can affirm there is bad faith on the grounds of the rules and regulations.

Although the defendant met all the formal requirements regarding the application of the domain name based on the “first come, first served” principle, this does not constitute enough of an argument so as to convert it into the absolute recipient for all the rights to the domain name in question. All the existing trademark rights, etc., must be considered

4) Eligibility criteria

Out of the 3 eligibility criteria established in Section 1, we must say that although The Walt Disney Company does have its registered office in the USA, it meets the requirement nevertheless of being established within the EU; and therefore, the fact it meets this requirement converts it into a potential assignee of the domain name.