

DECISIÓN DEL EXPERTO

Radio Flyer Inc. c. Zhao Ke

CASO No. DES2022-0022

1. Las Partes

La Demandante es Radio Flyer Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Zhao Ke, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <radioflyer.es> (el “Nombre de Dominio”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es Key Systems.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de agosto de 2022. El 19 de agosto de 2022, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 23 de agosto de 2022, 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 del contacto administrativo, técnico y financiero.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de agosto de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de septiembre de 2022.

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 20 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 27 de septiembre de 2022, 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 compañía juguetera con base en Estados Unidos, que fue fundada en 1917. Desde entonces ha venido comercializando productos relacionados con el sector juguetero.

La Demandante es titular de diversas marcas que incorporan el término RADIO FLYER, entre las cuales se citan las siguientes:

- Marca española nº 1662590, concedida el 5 de octubre de 1993.
- Marca de la Unión Europea nº 257519, concedida el 3 de noviembre de 1998.
- Marca de la Unión Europea nº 4652632, concedida el 11 de enero de 2007.

El Nombre de Dominio fue registrado el 12 de marzo de 2022.

Los productos de juguete con la marca RADIO FLYER se venden en conocidas plataformas digitales de mercados en línea y también en establecimiento abiertos al público situados en España.

El Demandado ofrece en venta el Nombre de Dominio por una cantidad de USD 9.999.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

- El Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular, y que aquel resulta confundible con dichas marcas. Es más, el hecho de que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio impide a la Demandante utilizarlo como nombre de dominio para sus propósitos comerciales. Además, las marcas alegadas son anteriores al Nombre de Dominio y constituyen, por tanto, derechos previos en el sentido del Reglamento.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, en la medida en que el Demandado no es titular en España o en algún otro Estado Miembro de ningún registro marcario que coincida con las marcas RADIO FLYER de la Demandante. Tampoco resulta conocido el Demandado por esta denominación, sin que la titularidad del nombre de dominio disputado sea por sí sola suficiente para otorgarle un interés legítimo o un derecho sobre el mismo.
- Finalmente, entiende la Demandante que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe y, en cualquier caso, lo está utilizando de igual manera. Califica la Demandante de altamente improbable que el Nombre de Dominio haya sido registrado de forma independiente por el Demandado, dado, sobre todo, el alto grado de conocimiento que las marcas RADIO FLYER tienen en el mundo y particularmente en España. Resulta muy improbable que el Demandado desconociera dichas marcas. Aparte se apoya la Demandante en resoluciones del Centro, según las cuales el solo hecho de registrar como nombre de dominio uno que coincida con una marca renombrada equivale a satisfacer el requisito en cuestión. En cuanto a la mala fe en el uso, la Demandante entiende que queda acreditado este requisito, puesto que el Demandado ofrece en venta el Nombre de Dominio por la cantidad de USD 9.999, lo que excede el valor de bolsillo de un nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

A juicio del Experto, la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido que establece el artículo 2 del Reglamento. La definición de Derechos Previos en el Reglamento incluye las “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”. La Demandante es titular de derechos no solamente sobre una marca española, tal y como ha sido recogido en los antecedentes de hecho, sino que también es titular de varias marcas de la Unión Europea que incluyen el término RADIO FLYER. Por todo ello, entiendo que la Demandante ostenta Derechos Previos (recayentes sobre lo anterior) de conformidad con la definición que de los mismos se da en el Reglamento.

Si comparamos el Nombre de Dominio con las marcas alegadas por la Demandante, es evidente que se da una coincidencia absoluta entre ambos. Son muchas las resoluciones emitidas bajo el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés)¹ que establecen que si existe una identidad absoluta entre el término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos y el Nombre de Dominio, debe entenderse que se da por cumplido el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento (entre otras, véanse *Alfred Dunhill, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Abdullah Altubayieb*, Caso OMPI No. [D2017-0209](#), o *Florida National University, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Toby Schwarzkopf*, Caso OMPI No. [D2017-0138](#)).

Por ello, sin más disquisiciones, entiendo que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

En lo que se refiere a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, la Demandante ha probado que es una empresa de larga trayectoria en el mercado europeo y mundial del sector juguetero. Podemos llegar a la razonable conclusión de que la Demandante es una empresa muy conocida y que tiene marcas comerciales registradas en España y en la Unión Europea desde tiempo muy anterior a la fecha de registro del Nombre de Dominio.

Por el contrario, el Demandado no solo carece de derechos marcarios sobre algún signo coincidente con el término “radio flyer”, sino que no consta que haya desarrollado actividad comercial o empresarial alguna bajo dicho término, ni que, en particular, sea conocido por él. Nadie mejor que el Demandado para poder demostrar lo contrario, pero el hecho de que no haya contestado la Demanda y que tampoco se haya personado en el procedimiento impiden saber si, realmente, ha hecho uso del término “radio flyer” de forma tal que pueda ostentar algún derecho o interés legítimo sobre este.

Luego, en ausencia de prueba alguna por el Demandado que haga decaer el valor de la prueba y los indicios aportados por la Demandante sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el Nombre de Dominio, concluyo que el Demandado carece de tales derechos o intereses legítimos. Por todas, *CVS Pharmacy, Inc. v. Top Investments, LLLP*, Caso OMPI No. [D2011-0379](#).

En resumidas cuentas, se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

¹ Dado que Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) es una variante de la UDRP, este Experto considera apropiado referirse, en la medida de lo aplicable, a decisiones emitidas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)”).

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

En lo que se refiere al requisito del uso o registro de mala fe, entiendo que, efectivamente, las marcas RADIO FLYER de la Demandante, y su propia actividad comercial, han sido tan extensas en el tiempo, y son tan conocidas que resulta difícil concluir que el Demandado no tuviera conocimiento de ellas en el momento del registro del Nombre de Dominio.

Por ello, parece razonable pensar que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado ha buscado causar un perjuicio a la Demandante, traducido en la imposibilidad de poder la Demandante registrar el nombre de dominio bajo el código de nivel superior geográfico “.es” que coincida con las marcas RADIO FLYER de su titularidad en España y en la Unión Europea, y de esa manera perturbar la actividad comercial en Internet de la Demandante.

Por otra parte, queda demostrado que el Demandado ofrece en venta el Nombre de Dominio por una cantidad de USD 9.999, la cual excede claramente el coste usual o normal de un nombre de dominio. A juicio del Experto, esta circunstancia permite argumentar que la intención del Demandado al registrar el Nombre de Dominio fue la de obtener un lucro como consecuencia de su comercialización o reventa. Esto parece aún más notorio dado el renombre alcanzado por las marcas RADIO FLYER de la Demandante.

Finalmente, no cabe soslayar el hecho de que el Nombre de Dominio incluye idéntica y totalmente el término “radio flyer” sobre el que la Demandante ostenta derechos de marca. Y que, además, estas marcas de la Demandante son consideradas renombradas, esto es, con un alto grado de conocimiento en el mercado. Y, a tal respecto, numerosas resoluciones emitidas bajo el Reglamento y la UDRP han establecido reiteradamente que el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida es una presunción de mala fe (sección 3.1.4 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#); *Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, Caso OMPI No. [D2000-0522](#); *Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol*, Caso OMPI No. [D2001-0489](#)).

Por todo ello, entiendo que también se da el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

7. Decisión

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

/José Carlos Erdozain/

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 12 de octubre de 2022