

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Nombres de dominio. Nombre del autor.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

ORGANISMO: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

FECHA: 16-2-2005

JURISDICCIÓN: Arbitral

FUENTE: Texto del laudo, en <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions>

OTROS DATOS: Jorge Mario Pedro Vargas Llosa vs. Instituto Cultural Iberoamericano "Mario Vargas Llosa". Caso D2004-0957.

SUMARIO:

“El tratamiento jurídico de marca que se le han atribuido a los nombres propios de personalidades o personajes del mundo de las artes, la cultura, la música, el entretenimiento, la política etc, que no se encuentren registrados, ha sido un tema ampliamente discutido por los Expertos de la OMPI, lográndose establecer algunos criterios que sirven para definir cuando procede su tutela.

El propio Demandante aclaró en su demanda que no posee registro de marca que ampare la denominación «Mario Vargas Llosa». No obstante lo anterior, él mismo menciona dos factores que pueden ser tomados en consideración para que el nombre MARIO VARGAS LLOSA sea considerado una marca. En primer lugar, describe en forma detallada su historia literaria, sus galardones en todo el mundo y los distintos idiomas en los que ha sido traducida su obra, por lo que demuestra la fama y prestigio detrás del nombre MARIO VARGAS LLOSA. En segundo lugar, el Demandante también indica los casos que han sido resueltos ante el Centro en los que se han tutelado los derechos sobre nombres civiles de personalidades a tal grado que se han sido considerados como “marcas”.

[...]

“El derecho a la paternidad de la obra consiste en la facultad que tiene todo autor de que se reconozca su condición de creador de la obra. El derecho a la paternidad de la obra artística protege la íntima relación existente entre el autor y el fruto de su creatividad espiritual, y puede ser ejercido mediante el uso del nombre propio del autor (como es el caso de Mario Vargas Llosa) o mediante el uso de un seudónimo, a su vez el derecho a la paternidad de la obra puede ser analizado desde dos puntos de vista:

- *Desde la perspectiva estricta del derecho del autor, como el derecho a la Paternidad de la Obra, mediante el cual se crea vínculo entre el sujeto que creo la obra y el objeto de la obra.*

- *Como un medio de identificación permitiendo asimilar algunas de las funciones de las marcas o identificadores comerciales”.*

[...]

“El nombre del autor en forma similar a una marca, puesto en su obra (producto) facilita su comercialización a través de los distintos medios publicitarios.

Son innumerables los factores que llevan a una obra de arte, musical o literaria al éxito comercial. Uno de estos factores es sin lugar a dudas, el nombre del autor o del artista que crea la obra o que está involucrado en la misma. En el presente caso, al tratarse de un autor de fama y prestigio internacional su nombre es comercialmente valioso y el mismo es un identificador que sin lugar a ninguna duda permite que su obra puesta en el mercado sea más atractiva al público que otras obras de otros autores del mismo género.

El nombre de Mario Vargas Llosa cumple también con esta función, pues sus obras ya sean escritos, libros o documentos que se encuentren a disposición del público ya sea por medios físicos o electrónicos pueden ser mejor comercializados con dicho nombre”.

[...]

“Las marcas cumplen con la función de distinguir bienes o servicios de otros y de ser un signo que permita la comercialización de los mismos a través de los medios publicitarios. De la misma manera, el nombre de un autor (en ejercicio de su derecho a la paternidad de su obra) puede cumplir con la función de ser un signo distintivo, porque su nombre al ser plasmado en su obra permite distinguirla de otras obras en el mismo género

El nombre del autor Mario Vargas Llosa, en forma similar a una marca, por sí mismo, es suficientemente especial y notorio que al estar impreso en un libro, revista o cualquier escrito, permite indubitablemente que el lector asocie al autor con su obra”.

COMENTARIO: Aunque la *“Política Uniforme de Solución de Controversias”* en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje de la OMPI (conocida como *“La Política”*), exige entre los requisitos para conocer de un conflicto que *“el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”*, con lo cual se trata en rigor de una controversia entre marcas y nombres de dominio, lo cierto es que en casos como el reseñado precedentemente se presenta un *“vaso comunicante”* con el derecho de autor, porque si un tercero registra un dominio con el nombre de autor (especialmente si se trata de un creador ampliamente conocido), puede generar confusión en el público en cuanto a creer que los contenidos de una página identificada con ese dominio provienen del autor, con lo cual podría darse en algunos casos, incluso, la figura de una *“falsa atribución de paternidad”*. El laudo en comentarios resalta, por lo demás, la zona de conexión entre la marca, el nombre de un autor y el derecho a la paternidad sobre una obra (o sobre muchas obras), así como el hecho de que dicho nombre sirve como un medio identificador acerca del origen creativo de la producción intelectual a través de los diferentes canales publicitarios, en razón de lo cual dicho nombre cumple igualmente una función marcaría, vinculada por lo demás al derecho de paternidad. Finalmente, es de hacer notar que para la solución de la controversia a favor del autor, no se consideró necesario que éste hubiera registrado su nombre como marca, en razón de su prestigio

adquirido por los méritos y la difusión de sus obras, motivo por el cual se le reconoció a dicho nombre el tratamiento de una “marca de hecho”. © Ricardo Antequera Parilli, 2008.

TEXTO COMPLETO:



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa v. Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”

Caso No. D2004-0957

1. Las Partes

La parte demandante es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (en adelante el “Demandante”) representada por Estudio Ghersi Abogados, con domicilio en San Isidro, Lima, Perú.

La parte demandada es el Instituto Cultural “Mario Vargas Llosa” representado por Jose Antonio Contreras (en adelante el “Demandado”) quien tiene su domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vargasllosa.org>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows, Inc. (en adelante “El Registrador”).

3. Historia del Procedimiento

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el “Centro”) recibió el 12 de noviembre de 2004 la demanda por correo electrónico y en copia firmada en papel el 16 de noviembre del 2004.

El 15 de noviembre de 2004, el Centro envió a Tucows Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con al nombre de dominio en cuestión.

El mismo día , Tucows Inc. 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 titular del nombre de dominio, así como el contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro notificó al Demandante que la Demanda era administrativamente deficiente y en su respuesta el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 17 de Noviembre por correo electrónico y el 22 de Noviembre por escrito.

El Centro verificó que la Demanda y su modificación cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de noviembre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la

Demanda se fijó para el 13 de diciembre de 2004.

El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 12 de diciembre de 2004.

El Centro nombró a Ada L. Redondo Aguilera como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de diciembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 30 de diciembre del 2004, el Demandante presentó un documento adicional en el que se incluyeron otros documentos como medios de prueba.

4. Idioma del Procedimiento

El idioma del acuerdo de registro es el inglés. Sin embargo, en virtud de haber sido planteados los escrito de demanda y de contestación a la demanda en idioma español, así como no haber recibido ninguna manifestación expresa que demuestre que las partes desean que la disputa sea resuelta en otro idioma, la Panelista decidió que el idioma del procedimiento administrativo sea el español y dictar la presente resolución en el ya mencionado idioma, según el artículo 11 del Reglamento.

5. Antecedentes de Hecho

El día 16 de mayo del 2002, el señor José Antonio Contreras registró el nombre de dominio <vargasllosa.org> en representación del Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”, siendo la parte demandada la titular del nombre de dominio objeto del presente proceso, tanto de conformidad con la búsqueda que <vargasllosa.org> hiciera en la base de datos WHOIS del registrador Tucows Inc. así como el informe registrador de nombres de dominio enviado al Centro el día 15 de Noviembre del 2004.

El nombre de dominio <vargasllosa.org>, registrado por el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” y objeto de ésta controversia, si cuenta con contenidos los cuales constituyen un portal que lleva su nombre, según las visitas efectuadas por la Panelista el día siete de enero de 2005 y nuevamente el 17 de enero 2005.

La parte demandante es el Doctor Mario Vargas Llosa, peruano de nacionalidad y origen; es un prestigioso autor del género literario, y como tal ha sido laureado en su país y el ámbito internacional, tanto por su obra como por sus actividades académicas. Sus libros, comentarios y otros escritos han sido traducidos a varios idiomas, sus lectores provienen de todas partes del mundo y también tiene presencia en Internet, mediante el sitio “www.vargasllosa.com”.

Antes de iniciarse el presente procedimiento, la parte demandante solicitó a la parte demandada, a través de una carta dirigida a José Antonio Contreras Ramírez, la devolución del nombre de dominio <vargasllosa.org>. El Demandado se negó a efectuar la transferencia del nombre de dominio.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante presentó como base a su demanda y solicitud de transferencia del nombre de dominio <vargasllosa.org> los siguientes argumentos:

El Doctor Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, quien es mejor conocido en el mundo de la cultura y la literatura como MARIO VARGAS LLOSA, goza de un gran prestigio nacional e internacional. Su fama se debe al fruto de una vida dedicada a la creatividad y al desarrollo profesional como autor de obras literarias.

Como consecuencia de su larga trayectoria como autor de obras literarias, cuenta con una vasta lista de galardones y premios que han sido otorgados a su persona y a su obra por varias instituciones de renombre tanto en el Perú como en el ámbito internacional.

La actividad profesional en el campo de la literatura y las letras del Demandante no solo se pone al público a través de sus obras escritas, sino que también cuenta con presencia en Internet a través del sitio <vargasllosa.com>, por lo que el nombre de dominio <vargasllosa.org> (registrado y utilizado por la parte demandada) causa confusión no solo con el nombre propio del autor (Doctor Mario Vargas Llosa) sino que también con el sitio del Demandante “www.vargasllosa.com”, pues los visitantes del sitio objeto del presente litigio creen que el origen, la administración y los contenidos del mismo están a cargo personalmente del Doctor Mario Vargas Llosa.

Que el nombre civil del Demandante Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, o simplemente Mario Vargas Llosa (con el que es mejor conocido como autor), no ha sido registrado como marca. No obstante lo anterior, el Demandante aclara que los nombres propios o civiles de autores y de distintas personalidades del mundo artístico, de la política, la cultura y de otras esferas han sido reconocidos como “marca de hecho” por lo que les ha sido aplicada la Política. El Demandante apunta a varios casos que han sido resueltos por Expertos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en los que el nombre propio o civil de una persona ha obtenido esta especial protección, y argumenta que debido a la especial fama y mundialmente conocida obra del autor, el nombre “Vargas Llosa” también debería tener la misma protección de marca de hecho.

El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio <vargasllosa.org> ya que el Doctor Mario Vargas Llosa no tiene relación alguna con el Demandado, más que las varias solicitudes que ha efectuado para recuperar el nombre de dominio <vargasllosa.org> e incluye en su demanda las comunicaciones en las que el Demandante solicita al Demandado que se abstenga de usar el dominio antes señalado (Anexo Número 2 de la demanda).

El Demandado ha venido obteniendo ingresos con el uso del dominio materia del presente procedimiento, mediante la venta de banners, publicidad y uso comercial que hace en el sitio “www.vargasllosa.org”.

El registro del nombre de dominio y su utilización, por parte del Demandado, ha sido y está siendo de mala fe. Según lo expuesto por el propio Demandante en su demanda, “el demandado, utilizando el dominio, ha venido atrayendo con ánimo de lucro a los usuarios de Internet (...)”.

El registro y uso del nombre de dominio <vargasllosa.org> no solo es de mala fe por parte del Demandado sino que también causa un serio perjuicio a la imagen y prestigio del Demandante, quien es ajeno a las actividades que se llevan a cabo en el sitio “www.vargasllosa.org” el cual es igual al que él mismo administra, “www.vargasllosa.com”.

Que como ejemplo, cita un caso que ilustra perfectamente la conducta del demandado es el que se presentó recientemente con el Sr. Adam Gai, quien participó en el concurso “Premio Internacional de Novela La Ciudad y los Perros” convocado por el Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa. El señor Gai resultó electo entre los finalistas del indicado concurso, conforme se aprecia en la carta que le remitiera el Demandado el pasado 19 de Julio del 2004 (Anexo Número 5 de la demanda). El 23 de Julio del 2004, el Demandado envía una nueva carta al Sr. Adam Gai en la que le solicita para publicar su obra ganadora, la suma de U\$ 2,500 (Dos Mil Quinientos Dólares Americanos) e incluso le hace llegar un Contrato de Edición que debía suscribir y devolver (Anexo Número 5), es importante hacer notar que las partes contratantes del contrato de Edición son: El Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa (EDITORIAL) y el AUTOR.

En apoyo a su demanda, la parte demandante aportó las pruebas documentales con las que fundamenta los hechos expuestos.

B. Demandado

Según extractos de su escrito de Contestación, la parte Demandada se defiende mediante los siguientes argumentos:

El Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” inició sus actividades en la ciudad de Madrid hace más de siete años, en febrero de 1997y que sus actividades de carácter cultural han sido reconocidas por universidades e instituciones de carácter intelectual en diferentes países de América Latina y Europa.

La Editorial ICIMAVALL es la encargada de editar las obras ganadoras de los premios internacionales que el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” otorga a los autores que entran a los concursos por ellos organizados.

El Instituto, a través de sus presidencias y representaciones, ha presentado conferencias en distintas instituciones académicas o culturales de gran prestigio internacional, de diferentes países del mundo, las cuales han versado sobre distintos temas de interés mundial.

El Instituto homenajea al Doctor Mario Vargas Llosa, razón por la que se eligió nombrar al Instituto “Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa”, motivo por el cual registró el nombre de dominio <vargasllosa.org>.

Que el Demandante conocía los proyectos de la parte demandada y que implícitamente aceptó que su nombre fuera incluido en el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” en su carta dirigida del 01 de febrero del 2003 documento que adjuntó a la demanda.

Que tiene derechos de Propiedad Intelectual (derechos de marca de hecho) sobre el nombre del Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”, pues en diversas decisiones de los Expertos de la OMPI han establecido que para que un nombre alcance el carácter de una marca de hecho, este debe ser suficientemente famoso en el campo de su actuación y que el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas

Llosa” goza de la fama y reputación necesaria para ser reconocida como marca.

Que el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” es una entidad sin fines de lucro, que tiene autorización directa, verbal e implícita del Escritor Mario Vargas Llosa para utilizar su nombre y por ende para registrar y utilizar el nombre de dominio <vargasllosa.org>.

Que existía una relación previa a los requerimientos del nombre de dominio <vargasllosa.org> por parte del Doctor Mario Vargas Llosa a la parte demandante y lo prueba por medio de comunicaciones escritas que fueron anexadas al escrito de contestación.

Que no tiene ánimo de lucro, que jamás ha lucrado con el nombre del Demandado y que no ha ofrecido el nombre de dominio <vargasllosa.org> a la venta, ni a la parte demandante ni a un tercero.

Que el portal “www.vargasllosa.org” no crea confusión con el sitio del autor “www.vargasllosa.com” pues el “.org” pertenece a organizaciones y el “.com” a comercio.

En apoyo a su escrito de contestación, el Demandado presentó al procedimiento pruebas documentales con las que sustenta su defensa.

7. Análisis y conclusiones

Con el fin de resolver la controversia generada por el registro y uso del nombre de dominio <vargasllosa.org>, a continuación se efectúa el análisis que toma en consideración tanto las circunstancias de hecho, las pruebas presentadas y los principios del derecho que hayan de ser aplicables al presente caso.

De conformidad con la Política, párrafo 4 que literalmente establece:

“a) Controversias Aplicables: Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el

proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:

(i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

(ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”

(i) Identidad o similitud del nombre de dominio hasta el punto de causar confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tiene derechos:

El derecho de Marca del Demandante:

El tratamiento jurídico de marca que se le han atribuido a los nombres propios de personalidades o personajes del mundo de las artes, la cultura, la música, el entretenimiento, la política etc, que no se encuentren registrados, ha sido un tema ampliamente discutido por los Expertos de la OMPI, lográndose establecer algunos criterios que sirven para definir cuando procede su tutela.

El propio Demandante aclaró en su demanda que no posee registro de marca que ampare la denominación “Mario Vargas Llosa”. No obstante lo anterior, él mismo menciona dos factores que pueden ser tomados en consideración para que el nombre MARIO VARGAS LLOSA sea considerado una marca. En primer lugar, describe en forma detallada su historia literaria, sus galardones en todo el mundo y los distintos idiomas en los que ha sido traducida su obra, por lo que demuestra la fama y prestigio detrás del nombre MARIO VARGAS LLOSA. En segundo lugar, el Demandante también indica los casos que han sido resueltos ante el Centro en los que se han tutelado los derechos sobre nombres civiles de personalidades a tal grado que se han sido considerados como “marcas”.

El Panel procede a definir si el nombre civil de la parte demandante “Mario Vargas Llosa” es una marca (de servicios o de productos), se encuentre registrada o no para que la Política le sea aplicable.

En casos anteriores, los Expertos de la OMPI han aceptado que la Política se refiere al término marca (se encuentre o no registrada) en forma amplia y de esta se han tutelado los intereses de aquellos que si bien tienen un nombre o una denominación que puede ser considerada “marca” no cuentan con un registro oficial. No obstante lo anterior, los Expertos también han sido cautelosos al brindar su apoyo o no a un nombre en particular, pues no todos los nombres propios o civiles de todas las personalidades pueden ser considerados marcas, son ciertos elementos que pueden llevar a un experto a determinar si un nombre propio o civil puede ser considerado marca o no, los que serán analizados más adelante.

Un ejemplo de protección de un nombre propio o civil de un autor como “marca” fue el caso de Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S. L., Caso [OMPI No. D2000-1649](#), resuelto ante el Centro en el que se concluyó con el siguiente criterio: “Es un hecho notorio que las profesiones artísticas constituyen actualmente maneras de ejercicio de actividades lucrativas, dirigidas al mercado y sometidas a la competencia. En el mundo analógico, los ejemplares de obras (pinturas, esculturas, planos de arquitectura, programas de computación, etc.) son objeto de comercio activo. En el mundo virtual, no se discute que los “contenidos” protegidos bajo Derecho de Autor son materia prima privilegiada para el desarrollo de la “Nueva Economía”. Poca duda cabe entonces de que el nombre o seudónimo de un autor o artista intérprete de obras de cualquier género constituye a los efectos de la puesta en el mercado de ejemplares o “contenidos” una marca que distingue ante el público dicho ejemplar o contenido y le comunica el prestigio adquirido ante dicho público por el autor o artista intérprete en razón de los méritos y difusión de su obra o repertorio anterior. No existiendo registro, ese nombre o

seudónimo deberá recibir el tratamiento de una marca de hecho.” Ver también Caso [OMPI No. D2000-0210](#), Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, Case [OMPI No. D2000-0235](#), Jeanette Winterson v. Mark Hogarth).

Al igual que una marca el nombre propio del Demandante, que a su vez es el nombre que lo identifica como autor de obras literarias “Mario Vargas Llosa” cumple las siguientes funciones:

a) Identificador del Origen de un Producto (Obra Literaria).

El derecho a la paternidad de la obra consiste en la facultad que tiene todo autor de que se reconozca su condición de creador de la obra. El derecho a la paternidad de la obra artística protege la íntima relación existente entre el autor y el fruto de su creatividad espiritual, y puede ser ejercido mediante el uso del nombre propio del autor (como es el caso de Mario Vargas Llosa) o mediante el uso de un seudónimo, a su vez el derecho a la paternidad de la obra puede ser analizado desde dos puntos de vista:

- Desde la perspectiva estricta del derecho del autor, como el derecho a la Paternidad de la Obra, mediante el cual se crea vínculo entre el sujeto que crea la obra y el objeto de la obra.
- Como un medio de identificación permitiendo asimilar algunas de las funciones de las marcas o identificadores comerciales.

b) El nombre de un autor como medio de identificación comercial.

El nombre del autor en forma similar a una marca, puesto en su obra (producto) facilita su comercialización a través de los distintos medios publicitarios.

Son innumerables los factores que llevan a una obra de arte, musical o literaria al éxito comercial. Uno de estos factores es sin lugar a dudas, el nombre del autor o del artista que crea la obra o que está involucrado en la misma. En el presente caso, al tratarse de un autor de fama y prestigio internacional su nombre es comercialmente valioso y el mismo

es un identificador que sin lugar a ninguna duda permite que su obra puesta en el mercado sea más atractiva al público que otras obras de otros autores del mismo género.

El nombre de Mario Vargas Llosa cumple también con esta función, pues sus obras ya sean escritas, libros o documentos que se encuentren a disposición del público ya sea por medios físicos o electrónicos pueden ser mejor comercializados con dicho nombre.

c) El Nombre del Autor como elemento de distinción:

Las marcas cumplen con la función de distinguir bienes o servicios de otros y de ser un signo que permita la comercialización de los mismos a través de los medios publicitarios. De la misma manera, el nombre de un autor (en ejercicio de su derecho a la paternidad de su obra) puede cumplir con la función de ser un signo distintivo, porque su nombre al ser plasmado en su obra permite distinguirla de otras obras en el mismo género

El nombre del autor Mario Vargas Llosa, en forma similar a una marca, por sí mismo, es suficientemente especial y notorio que al estar impreso en un libro, revista o cualquier escrito, permite indubitablemente que el lector asocie al autor con su obra.

Teniendo en cuenta los antecedentes alegados y probados por el Demandante aludidos en el párrafo anterior, la Panelista considera que tal requisito de notoriedad o fama se llena más que suficientemente en el presente caso, por lo que establece que el nombre “Mario Vargas Llosa” sí es una marca de hecho y que la parte demandante cumple con lo establecido en el párrafo 4.a)i) de la Política.

De la similitud de la marca y el nombre de dominio <vargasllosa.org>:

No cabe la menor duda de que el nombre <vargasllosa.org> es exacto a los apellidos del autor Mario Vargas Llosa, ya que la terminación “.org” corresponde al Dominio Superior Genérico de Nombres de dominio en Internet.

El nombre de dominio vargasllosa.org registrado por el Demandado es igual al nombre de dominio vargasllosa.com del Demandante, creando confusión y riesgo de asociación.

Respecto a la exactitud del nombre de dominio <vargasllosa.org>, el Demandado no presentó oposición.

En conclusión, el Panelista considera que el nombre de dominio <vargasllosa.org> es exacto a la “marca de hecho” del Demandante Mario Vargas Llosa.

(ii) De los derechos o intereses legítimos

La parte demandante debe probar la ausencia de derechos o intereses legítimos de la parte demandada en el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.

Según el Demandante, el Demandado no tiene intereses legítimos en el nombre de dominio <vargasllosa.org> porque no ostenta derechos de propiedad intelectual sobre el nombre “Vargas Llosa”, en particular del nombre de dominio <vargasllosa.org>; porque el Demandante no ha otorgado su consentimiento o autorización expresa para que su nombre propio sea registrado y utilizado como nombre de dominio en Internet por un tercero, incluyendo al Demandado, y porque según el Demandante es evidente que el Demandado hace un uso comercial tanto del nombre como de la imagen y prestigio del autor.

La parte demandada manifiesta que si tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio vargasllosa.org<vargasllosa.org> en virtud de tener la autorización de utilizar el nombre de Mario Vargas Llosa y porque, como lo indica él lo registró en representación del Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”, una entidad de carácter no lucrativo dedicada a actividades sin fines de lucro, tendientes a la divulgación de la literatura de lengua española.

A continuación se verificarán las circunstancias y las pruebas con las que sustentan las partes el interés legítimo sobre el nombre.

El párrafo 4.c) de la Política establece lo siguiente: “Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas: (...) ii) Usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.”

La parte demandada arguye que tiene derechos de Propiedad Intelectual del nombre “Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa” razón por la que registró el nombre de dominio <vargasllosa.org>.

Así mismo, el Demandado argumenta, que el nombre “Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa” es sobradamente conocido en el ámbito cultural, académico y de las letras en Latinoamérica y el mundo, razón por la cual debe considerarse como marca de hecho, al igual que han sido tutelados otros nombres propios por Expertos del Centro.

En cuanto al señalamiento que hizo el Demandante respecto a su derecho de marca (de hecho) del nombre “Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa”, el Panel opina que no todos los nombres de personas ya sean individuales o jurídicas han sido protegidos como marca de hecho. Reitero, los Expertos han sido muy cautelosos en reconocer la calidad de marca de hecho a ciertos nombres civiles o de persona, porque para que un nombre pueda alcanzar dicho reconocimiento debe cumplir con ciertos requisitos, en especial el valor distintivo que toda marca debe tener. En el presente caso, el valor distintivo de la denominación “Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa” se debe precisamente a la inclusión del nombre de la parte demandante “Mario Vargas Llosa” el cual si se encuentra tutelado como marca de hecho en virtud de la presente Política.

Por lo anterior, el Panel no reconoce el derecho de marca de hecho del nombre “Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa”, razón por la que no puede invocar éste presupuesto como interés legítimo para el registro del nombre de dominio <vargasllosa.org>.

En todas las pruebas, cartas y demás documentos que aporta la parte demandada, el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” también ha sido y es públicamente conocido con el nombre anteriormente citado o como Editorial ICIMAVALL. Dicho Instituto no ha sido públicamente conocido con el nombre propio del Demandante o “Mario Vargas Llosa” o únicamente con el nombre de dominio <vargasllosa.org> sino que ha empleado constantemente las denominaciones “Instituto Cultural Iberoamericano” a la par del nombre de la parte demandante, razón por la que tampoco puede invocar que es conocido con el nombre de “Mario Vargas Llosa” en forma independiente, pues su uso está condicionado y ligado al del “Instituto”. El Demandado tampoco puede invocar un interés legítimo basado en lo anterior, porque el uso del nombre “Mario Vargas Llosa” se encuentra condicionado a la autorización del titular del mismo.

La parte demandada argumenta que El Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” es una entidad de carácter no lucrativo y que cuenta con personería jurídica, hecho que no probó en ningún momento. En todo caso, fue el Demandante el que aportó documento legal que acredita la existencia del Instituto Cultural Iberoamericano ICIMAVALL, que ha sido dado a conocer por su representante legal el señor José Antonio Contreras como Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” y que acredita que su existencia data desde el 23 de septiembre de 2002.

La resolución en el caso José Luis Sampedro Saéz v. Galileo Asesores S. L, Caso [OMPI No. D2000-1650](#), señala:

“Es obvio y no precisa demostración que cualquier persona u organización puede organizar vastos repertorios de material cultural

sin recurrir a la “ocupación” de nombres de dominio coincidentes con la firma de autores vivientes o cuyos derechos “patrimoniales” de autor se encuentren en vigencia. Cualquier usuario de Internet conoce la existencia de grandes repositorios virtuales de obra literaria. (...) Ninguno de los respetables y bienhechores organizadores de estas bibliotecas virtuales precisó recurrir al registro de nombres de dominio para cada uno de los autores de obras incluidas en su repertorio: se limitó a usar los recursos naturales y propios del lenguaje HTML para proporcionar a los usuarios de Internet las pistas necesarias destinadas a que los instrumentos de navegación y los agentes actuantes en la Red ubicaran con precisión la información pertinente a una búsqueda de material textual.”

De la misma manera, es opinión del Panel que El Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”, o Instituto Cultural Iberoamericano ICIMAVALL, no se valió de recursos generales para llevar a cabo sus actividades culturales y sin fines de lucro, sino que se ha valido del nombre y de la imagen de la parte demandante registrando y utilizando el nombre de dominio <vargasllosa.org> aprovechándose de ésta forma, abiertamente, de la fama del autor.

Otros sitios que también brindan honores al Doctor Mario Vargas Llosa, no han registrado directamente como un nombre de dominio que contenga el nombre completo del autor, sino que han estructurado sus páginas en forma independiente, incluyendo segmentos en donde aparece el autor.

En los anteriores sitios y un sinnúmero de otros sitios en Internet en los que aparece el nombre completo o parcial del autor (Demandante), no se utilizó el recurso de registrar el nombre dominio que lleva su nombre “Mario Vargas Llosa”.

En cuanto a la Autorización “implícita” por la parte demandante:

Con base a los hechos y pruebas presentadas la parte demandada argumenta que tiene interés legítimo en el nombre porque en

comunicaciones previas fue autorizada “implícitamente” por el Demandante a utilizar el nombre de Mario Vargas Llosa para que el señor José Antonio Contreras en representación del Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” incluyera dicho nombre como parte de la denominación que distingue al Instituto. Vale, en este punto, hacer las siguientes notas aclaratorias:

Si bien, la parte demandante pudo haber autorizado al señor José Antonio Contreras como representante legal del Demandado, para que el Instituto Cultural Iberoamericano llevara al final la denominación “Mario Vargas Llosa”, sin embargo, dicha autorización se encontraba limitada únicamente a ésta designación no así al registro y uso del nombre de dominio <vargasllosa.org>.

Es importante destacar que entre la parte demandante y la parte demandada no se dio una relación contractual o licencia escrita en la que conste que el Demandante autoriza en forma expresa al Demandado el utilizar su nombre propio (como autor) para registrarlo como nombre de dominio en Internet, en particular uno que fuera exacto al que el mismo Demandante utiliza como es el caso de <vargasllosa.org>. Al no existir pruebas o documentos que demuestren la existencia de una relación contractual entre el Demandante y el Demandado que estableciera las condiciones de la licencia de uso del nombre propio del autor, él estaba en su pleno derecho de prestar su nombre personal bajo sus propias condiciones. Esto mismo, lo aclara la parte demandante, pues al requerirle al Demandado que le ceda el nombre de dominio <vargasllosa.org> y que retire su nombre propio del Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”, lo hace porque las razones que lo motivaron en un principio a otorgarlo ya no están presentes y porque según el propio Demandante el proyecto que le presentaron se desvirtuó.

En todo caso, el Panel considera que para que el Demandado estuviera autorizado a utilizar una marca de hecho, como es el caso de la marca que corresponde a MARIO VARGAS LLOSA debió de obtener un contrato de

licencia o la autorización expresa por parte del Demandante, preferiblemente por escrito, para conocer a ciencia cierta las condiciones bajo las cuales se le estaba autorizando utilizar el nombre y en específico encontrarse autorizado a registrar el nombre de dominio objeto del presente proceso.

Es opinión del Panel que la autorización (implícita o verbal) que en un momento otorgó el Demandante al Demandado estaba sujeta a las siguientes limitaciones: a) que el nombre propio del Demandante se incluyera o formara parte integrante del nombre de un Instituto, esta autorización no es extensiva ni facultaba al Demandado a registrar y utilizar el nombre de dominio equivalente a los apellidos del Demandante y b) que también la autorización de la inclusión del nombre en la denominación del Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa” estaba condicionada al tipo de actividades que se llevaran a cabo en el mismo, a saber que las actividades fueran de carácter no lucrativo, algo que según el Demandante fue tergiversado.

En conclusión, el Panel opina que el Demandado no puede invocar como interés legítimo sobre el nombre de dominio <vargasllosa.org> la autorización “implícita” que se le hubiera otorgado por parte del Demandante porque la misma estaba limitada a la inclusión del nombre en la denominación del “Instituto” no al registro de nombres de dominio equivalentes a los nombres y apellidos propios del Demandante. Así mismo, el Panel declara que en virtud de ausencia de un contrato de licencia mediante el cual se establezcan las distintas condiciones bajo las cuales se otorga la autorización de uso de un nombre, signo distintivo o marca, el uso del nombre se encuentra condicionado a la autorización del titular del nombre (en este caso las condiciones del Demandante). En tal virtud el Demandante se encuentra plenamente facultado a limitar la autorización del uso de su nombre propio y de impedir que el mismo sea incluido como parte de cualquier denominación, si a su juicio las condiciones por las que se otorgó la autorización no subsisten o cambiaron.

Por los motivos anteriormente expuestos, la parte demandada no cuenta con la autorización por parte del Demandante para el registro y uso de su nombre como nombre de dominio en Internet y por ende no puede invocar éste argumento como parte de su interés legítimo en el nombre de dominio <vargasllosa.org>.

El párrafo 4.c)iii) de la Política reza: “Usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”

El Demandante alega que no hay un uso legítimo, leal o no comercial del nombre de dominio, ya que el Demandado no ha recibido autorización expresa por su parte para registrar el nombre y utilizar su imagen en las actividades abiertamente lucrativas que lleva a cabo la parte demandada.

Por su parte, el Demandado argumenta que las actividades que lleva a cabo por medio del sitio “www.vargasllosa.org” son de carácter no lucrativo, culturales y de promoción a las promesas de la literatura latinoamericana sin fines comerciales, sin embargo, no aportó pruebas que sustenten en forma fehaciente estas declaraciones.

Es evidente, y basta con ingresar al sitio “www.vargasllosa.org” para comprobar que el mismo se desarrolló sobre la base de la imagen del Doctor Mario Vargas Llosa. También, al visitar el sitio “www.vargasllosa.org” del Demandado se pudo detectar la mezcla entre las actividades culturales y las actividades lucrativas que tiene a su cargo en el sitio. En todo caso, el visitante, al ingresar al sitio “www.vargasllosa.org” se encuentra con un sitio de carácter mixto tanto de orden no lucrativo como comercial utilizando la imagen de la parte demandante.

El Panel concluye que el Demandado no tiene interés legítimo en el nombre de dominio <vargasllosa.org> ya que no ostenta derechos de Propiedad Intelectual sobre el nombre “Vargas Llosa” o “vargasllosa.org”, porque no

cuenta con la autorización expresa de la parte demandante para registrar y utilizar su nombre o marca de hecho como nombre de dominio; porque hace uso comercial y no leal del nombre de dominio y porque pudiendo utilizar otro nombre como nombre de dominio para desarrollar su sitio, el Demandado decidió registrar y utilizar un nombre idéntico al del Demandante Mario Vargas Llosa.

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

Según el párrafo 4.b) de la Política, “a los fines del párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca de productos o de servicios refleje la marca de un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de ésta índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o

servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

El Demandante manifiesta que el nombre de dominio es utilizado de mala fe, pues ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con su marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea.

Es indiscutible, que existe riesgo confusión y de asociación entre el sitio web “www.vargasllosa.org” y el sitio “www.vargasllosa.com”. Incluso, el Demandado lo acepta en forma expresa en una de sus cartas dirigidas a la parte demandante en la que literalmente le dice: “Te envié varios e-mail de diferentes personas de diferentes partes del mundo para que visualices la magnitud del proyecto. Ellos nos consideran como una pagina oficial tuya y nos piden citas y nos envían invitaciones para congresos y desean enviarnos sus trabajos literarios. De miles de cartas que hemos recibidos, casi todas las hemos contestado y hemos resuelto su pedido. Otras las hemos ignorado, por su contenido absurdo, y otras te la hemos reenviado.(...)”.

De ésta forma, queda demostrado que el Demandado está consciente de la vinculación y la asociación que harán las personas con el nombre de Mario Vargas Llosa y en específico con el nombre de dominio <vargasllosa.org>.

Por otro lado, la parte demandante aportó como evidencia de la mala fe del Demandado un correo electrónico suscrito por el Presidente del Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”, y que fuera enviado con fecha 18 de Mayo de 2004 del presente año al Demandante, que dice: “... si a esa fecha insistes en tu actitud pondrán a la venta los dominios www.vargasllosa.org y www.mariovargasllosa.org es de propiedad intelectual del Instituto que lleva tu nombre. No se de donde sacas la idea o el argumento de que es tuyo. Tú lo pagas, tu lo has comprado?, no, mi querido Mario... el dominio es legal,

nosotros somos los propietarios y podemos hacer con el lo que nos plazca, pero todo en aras de la cultura y de la buena fe. Si el dominio cambia de dueño ya no será nuestra responsabilidad, sino consecuencia de tu actitud desestabilizadora...” (Anexo Número 4 de la demanda)

Si bien, la parte demandante demuestra a través de la carta anteriormente citada que el Demandado tiene intenciones de vender o disponer de cualquier manera el nombre de dominio <vargasllosa.org>, lo cierto es que en el presente caso ánimo de lucro no se percibe únicamente con la oferta del nombre de dominio <vargasllosa.org> a la parte demandante (como sería el inciso a) de la norma de la Política arriba mencionada) sino también con el uso que del mismo se hace en el sitio de Internet. Ciertamente, hay un aprovechamiento de la fama, el prestigio y el renombre de la parte demandante que es evidente para alcanzar el patrocinio tanto de personas individuales como de personas jurídicas en el mundo que confían que detrás del sitio “www.vargasllosa.org” se encuentra la solidez de la persona de Mario Vargas Llosa.

En el presente caso, al ingresar al sitio “www.vargasllosa.org” se puede detectar el uso de la imagen del Demandante, a tal punto que cualquier persona que ingrese al mismo pensará que el mismo esta siendo avalado o administrado directa o indirectamente por el Demandante.

A la luz de la Política arriba identificada, su ámbito de aplicación es limitada y únicamente se establece si el registro y el uso del nombre de dominio ha sido de mala fe y no montos o sumas de dinero en la que materialmente se acredite cuanto ha perdido o ha dejado de percibir la parte demandante, basta que pruebe en forma fehaciente que existe el riesgo de confusión del origen para determinar que existe mala fe por parte del Demandado, según lo establecen otras resoluciones de los Expertos del Centro tal y como lo estableció en el procedimiento David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas, Caso [OMPI No. D2000-0749](#): “las marcas comerciales sobre las que se basa el reclamo coinciden con el nombre civil del demandante,

que es a la vez el que usa para distinguirse como profesional de la moda y el que identifica su tienda. El uso deliberado del nombre ajeno se considera por el panelista un elemento corroborante de la mala fe en la conducta del Demandado, que juega como una evidencia más de conducta de mala fe en el caso. ”

La parte demandante manifiesta que el Demandado utilizando el dominio, ha venido atrayendo con ánimo de lucro a los usuarios de Internet: “hasta hace poco tenían banners de diversas empresas dedicadas a la venta de libros por Internet y aun en la actualidad publican diversas ofertas en el link publicidad, lo que pone de manifiesto un afán de lucro y crean además, como hemos sostenido con anterioridad, un riesgo de asociación y confusión a los usuarios de Internet, quienes en su mayoría piensan que existe vinculación entre el Demandante y la entidad que se aprovecha de un nombre ajeno, sin autorización ni derecho alguno para ello.” Por su parte, El Demandado arguyó que el sitio “www.vargasllosa.org” cumple únicamente fines no lucrativos al igual que el Instituto Cultural Iberoamericano “Mario Vargas Llosa”. Sin embargo, el Panel, al efectuar la visita al sitio “www.vargasllosa.org”, detectó (como ya se manifestó arriba) que existe una yuxtaposición entre las actividades puramente culturales que lleva el Demandado y aquellas lucrativas, pues si existe un vínculo que apuntan directamente hacia la comercialización de espacios de publicidad en la pagina <http://www.vargasllosa.org/publicidad.html>, y en el mismo sitio también se detectan otras actividades carácter editorial que tienen un tinte comercial, lo cual es evidencia de la mala fe del Demandado.

En todo caso, para el Panel es evidente el riesgo de confusión que puede generar el sitio de Internet “www.vargasllosa.org” con el sitio que administra el Demandante, “www.vargasllosa.com”, y esto, a la luz de los hechos, también es prueba suficiente de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en cuestión.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y del uso de la fama del autor con fines comerciales en el sitio “www.vargasllosa.org” se considera que el registro y uso del nombre de dominio objeto de la presente controversia es de mala fe por parte del Demandado.

8. Decisión

El Panel decide que el nombre de dominio <vargasllosa.org> es idéntico al nombre del Demandante, el que es ampliamente conocido como “Mario Vargas Llosa” o “Vargas Llosa”, que este nombre constituye una marca de hecho de la que es titular el Demandante, que el Demandado no probó tener un interés legítimo en el nombre de dominio y que el registro y uso del mismo se ha llevado a cabo de mala fe.

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panelista ordena que el nombre de dominio <vargasllosa.org> sea transferido al Demandante.

Ada L. Redondo Aguilera
Experto Único

16 de febrero de 2005