

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. Nombre de artista.**

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

**ORGANISMO:** Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

**FECHA:** 27-1-2001

**JURISDICCIÓN:** Arbitral

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

**OTROS DATOS:** José Luis Sampedro Sáez vs. GALILEO ASESORES, S.L. Caso D2000-1650

### **SUMARIO:**

*“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 comercio electrónico y elemento básico para el desarrollo de la «Nueva Economía». Poca duda puede haber 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.*

*No parecería coherente que cuando se organiza el sistema jurídico internacional tendiente a otorgar tutela legal a la distribución en línea de «contenidos» y cuando se asegura protección legal a la «Información sobre la gestión de derechos», se incurriera en desprotección de uno de los identificadores básicos de cualquier «contenido», favoreciendo no solamente la confusión del público sino también la realización de maniobras que atenten contra el ejercicio de los derechos patrimoniales y morales de autor y de artista intérprete”.*

**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”. Nada diferente ocurre cuando el registro del nombre de dominio por un tercero afecta el derecho conexo del artista intérprete o ejecutante, en relación a la paternidad de su interpretación o ejecución. Finalmente, es de hacer notar que para la solución de la controversia a favor del autor, en el caso concreto, no se consideró necesario que éste hubiera registrado su nombre como marca, en razón de su prestigio adquirido como creador, 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 Mediación y Arbitraje de la OMPI

### DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

#### JOSE LUIS SAMPEDRO SÁEZ v. GALILEO ASESORES S. L.

#### Caso No. D2000-1650

##### 1. Las Partes.

El Demandante es D. José Luis Sampedro Sáez, de nacionalidad española, con domicilio en Cea Bermúdez nº 51 - 28003 Madrid, España (en adelante el "Demandante"). Actúa en nombre del Demandante D. Miguel Ángel Rodríguez, en representación de GOMEZ-ACEBO & POMBO, Abogados, con domicilio en Paseo de la Castellana nº 164, 28046 Madrid, España (en adelante el "Representante del Demandante").

La Demandada es GALILEO ASESORES, S.L., con domicilio en C/ Fernández de los Ríos, 57 Bis, 1º Dcha, 28015, Madrid, España (en adelante el "Demandado"). Actúa en nombre de la Demandada D. Víctor Manuel Rodríguez Martín, abogado, con domicilio en el mismo de su representada (en adelante el "Representante de la Demandada").

##### 2. Nombre de dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es <joseluissampedro.com>. El registrador es Register.com, Inc. (en adelante el "Registrador") de New York, USA.

##### 3. Historia Procesal

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 28 de noviembre de 2000 por correo electrónico y en copia firmada en papel. El 1 de diciembre de 2000, el Centro envió al Registrador un requerimiento de verificación de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 8 de diciembre de 2000 mediante una verificación registral (en adelante el "Informe del Registrador"). El Informe del Registrador confirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que la Demandada es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio está en estado "activo".

El Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos.

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Política") y del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el día 26 de agosto de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales"), el 13 de diciembre de 2000 el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.

La Demandada remitió al Centro la Contestación de Demanda (en adelante la "Contestación") por correo electrónico el 29 de diciembre de 2000.

El 18 de Enero de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.

#### **4. Competencia respecto del Procedimiento Administrativo**

Sostiene el Demandante que "la presente controversia entra propiamente dentro del ámbito de la Política, y el grupo administrativo de expertos tiene competencia para resolver la controversia" puesto que "el acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio objeto de la presente demanda, incorpora la Política".

La demandada, por su parte, propone dos cuestiones previas:

a) Afirma que "la OMPI, se muestra competente únicamente en las cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" y haciendo mérito de que en el caso no se alega un registro marcario y disposiciones del derecho español en materia de marcas de comercio, niega tal competencia en el caso concreto por considerar "requisito imprescindible para la viabilidad de la demanda, acreditar, por cualquier medio admitido en derecho, la titularidad de marca, que además, debe ser absolutamente coincidente, en todos sus términos, con el dominio objeto de controversia".

b) Hace mérito de que en la lista de panelistas de nacionalidad española que tiene el Centro ([Nota 1](#)), figura Don José Carlos Erdozain, quien "pertenece según consta en dicho documento al despacho Gómez Acebo y Pombo Abogados. De lo cual se deduce una estrecha relación entre el referido despacho y la OMPI". Sobre tal base solicita que el Centro "se abstenga de conocer y resolver el presente

caso, dado que su intervención puede no ser objetiva, y en todo caso, se cerniría una sombra de sospecha sobre la objetividad e imparcialidad de dicha resolución" y recusa al Panel.

En estos términos, la primera cuestión a resolver en el presente caso es la referente a la a la competencia del Panel y a la eventual existencia de causa para su excusación o recusación.

Atento lo que surge del Informe del Registrador, se partirá de la base de que la Demandada obtuvo el uso del nombre de dominio en disputa merced al contrato que al efecto concertó con el Registrador, el cual incluye las siguientes disposiciones:

#### **1. Domain Name Registration, Administration, and Renewal Services**

You acknowledge that you have read, understood and agree to be bound by all terms and conditions of ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "UDRP"), as amended from time to time, which is hereby incorporated and made a part of this Agreement by reference for all .com, .net and .org domain name registrations or renewals. ..

#### **15. Suspension, Cancellation, Transfer or Modification**

.. You further acknowledge and agree that your domain name registration is subject to suspension, cancellation, transfer or modification pursuant to the terms of any rules or policies applicable to your domain name registration, including, but not limited to (i) the UDRP, (ii) any ICANN adopted policy, (iii) any registrar (including register.com) or registry administrator procedures, or (iv) any other ccTLD registry administrator procedures. ..

Constituyen por tanto la Política y las Reglas el cuerpo de normas sustanciales y formales a las que se somete el presente Caso y las mismas resultan obligatorias para la Demandada como consecuencia de las obligaciones contractuales que voluntariamente asumiera respecto del Registrador (y por su intermedio respecto del

ICANN). Esas reglas habilitan claramente la competencia de los proveedores de servicios de solución de controversias ([Nota 2](#)) -entre los que se cuenta el Centro- para dirimir las disputas fundadas en la infracción a los términos de la Política y para actuar en casos que involucraran nombres de dominio registrados por intermedio de los Registradores acreditados como tales: la competencia del Centro (y consecuentemente del Panel) para actuar en el presente caso no puede por tanto ser puesta en duda ([Nota 3](#)). En cuanto a la supuesta reducción de tal competencia a "cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" me remito a las consideraciones que en el capítulo 5 de esta Decisión, "Los nombres y seudónimos como marcas de hecho" efectuaré.

No mejor suerte correrá la tacha intentada respecto de la imparcialidad del Centro y su habilidad para resolver el presente conflicto.

Los panelistas que integran la lista del Centro han sido seleccionados conforme las Reglas, en función de su especialización profesional en materias de propiedad intelectual y su condición de expertos acerca de los problemas jurídicos relativos a los nombres de dominio ([Nota 4](#)). Naturalmente, buena parte de estos expertos integran firmas legales activas en diferentes partes del mundo en cuestiones referentes a propiedad intelectual ([Nota 5](#)). Ni el Centro ni la OMPI reflejan en la selección de estos juristas especializados una conexión con las firmas jurídicas a las que los mismos pertenecen, cuyos diferentes miembros representan en casos judiciales y extrajudiciales una vasta clientela que eventualmente puede resultar parte en conflictos referentes a nombres de dominios y en consecuencia presentarse como demandante o demandado en procedimientos administrativos a resolverse bajo el sistema dispuesto por el ICANN.

Las Reglas se refieren en su art. 7. "Imparcialidad e independencia" a las condiciones de ecuanimidad que los proveedores deberán asegurar a las partes en un proceso administrativo:

Todo miembro del grupo de expertos será imparcial e independiente y, antes de aceptar su nombramiento, habrá comunicado al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro. Si en algún momento del procedimiento administrativo surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicará inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor estará habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos.

Para cumplir el recaudo exigido por las Reglas y evitar cualquier infracción a las severas normas éticas que rigen la profesión jurídica, el Centro requiere a cada panelista designado para intervenir en un caso expedir una "Declaración de Imparcialidad e Independencia" declarando que "es independiente respecto de cada una de las partes, así como de los registradores interesados" y que "según todas las informaciones de que dispone, no existen circunstancias o hechos pasados o presentes, o que podrían surgir en el futuro inmediato, que deban ser divulgados debido a que, por su naturaleza, pudieran hacer dudar a cualquiera de las partes de su independencia". Así como el Panelista ha emitido a su leal saber y entender tal declaración en el presente Caso, es forzoso que su estimado colega D. José Carlos Erdozain lo haya hecho en aquellos en los que actuó.

La figuración en la lista de panelistas del Centro del nombre del colega D. José Carlos Erdozain, no es sino natural consecuencia de su prestigio personal y especialización profesional y de manera alguna sugiere vínculos objetables entre el Centro y la firma Gómez Acebo y Pombo Abogados, de la que dicho panelista forma parte.

En consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta:



- que la aplicación de la Política a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los términos y condiciones que éste último fija a los registrantes, voluntariamente aceptados por el Demandado;

- que la cuestión del Caso se refiere a una materia abarcada explícitamente por la Política; y

- que el Panelista se considera por completo independiente de las partes y del registrador involucrados en el caso y no halla motivo alguno para excusarse de cumplir su misión en este Procedimiento Administrativo;

el Panelista considera que rige la Política respecto de disputas relativas al nombre de dominio <Joseluissampedro.com> y que tanto el Centro como el Panelista tienen competencia para resolver este Caso, por lo que procede a continuación a considerarlo y resolverlo.

## 5. Idioma del procedimiento

El Demandante presentó la Demanda en idioma español y la Demandada la contestó en el mismo idioma. Ninguna de las partes solicitó expresamente que el idioma del procedimiento fuera el español. Conforme el artículo 11 de las Reglas:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta el idioma en que fueron redactadas la Demanda y la Contestación y por tener las partes domicilio en territorio de España, el Panelista decidió que el idioma del procedimiento administrativo será el español y dictar la presente decisión en dicho idioma.

## 6. Los nombres y seudónimos como marcas de hecho

La Demandante recuerda en la Demanda los muchos y buenos títulos que posee al reconocimiento de su condición de autor, así como la extensión de su obra y los reconocimientos formales que la misma ha merecido. La Demandada no discute esos hechos sino que indirectamente los confirma al declarar que registró el nombre de dominio en disputa como parte de un esfuerzo de defensa y difusión de "la cultura hispana en relación con la Literatura y la Música. En materia literaria, cubriendo todos los autores clásicos y contemporáneos".

La Demanda se basa sobre el derecho de la Demandante a utilizar con exclusividad su nombre civil y artístico como un identificador comercial y a oponerse a que otros hagan el mismo uso, o sea al ejercicio de la exclusividad sobre una "marca de hecho" o marca no registrada. No existiendo hechos controvertidos, la cuestión planteada al respecto resulta de puro derecho y consiste en si el nombre civil o seudónimo artístico o deportivo que identifican profesionalmente a creadores intelectuales y figuras del espectáculo o el deporte constituyen o no marcas "de hecho" y por tanto se encuentran involucradas en el concepto "marca" tal como el mismo se utiliza en las Políticas. El Panelista considera necesario entrar en esa cuestión antes de pasar al examen de los argumentos de las partes y al análisis del Caso.

### 6.1 Materia cubierta por las Políticas.

Lo primero a determinar es cuáles son los conflictos que la Política somete a resolución por medio del Procedimiento Administrativo.

#### 6.1.1 Conflictos referentes a Marcas

Es claro y evidente que, a pesar del extenso debate acerca de la manera de resolver mediante procedimientos alternativos las disputas originadas en el registro abusivo de nombres de dominio, la Política no confió al "Procedimiento administrativo" la resolución de cualquier tipo de infracciones sino que se limitó

a hacerlo respecto de aquellas relacionadas a la confusión de los usuarios de Internet al registrarse como nombre de dominio uno idéntico o similar a una marca sobre la que un tercero tiene derechos. Así lo estipula el art. 4:

#### **4. Procedimiento administrativo obligatorio.**

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 **crear 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.

Para interpretar el sentido del verbo "crear confusión", deberemos tomar en cuenta el marco de buena fe exigido a quienes solicitan registro de nombre de dominio por el art. 2 de la Política:

2. *Declaraciones.* Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables. A usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

Los deberes contractuales de información y buena fe del registrante obligan a éste a ser especialmente puntilloso en el respeto de los "derechos de un tercero" y abstenerse de utilizar un nombre de dominio que de alguna manera pueda llevar a engaño a los usuarios de Internet haciéndoles suponer que el registrante tiene alguna relación con el tercero que se distingue ante el mercado mediante el uso de una marca determinada.

Cualquier otro tipo de controversias, que no se originen en la creación de confusión entre un nombre de dominio y una marca, quedan expresamente excluidas del "Procedimiento administrativo obligatorio" y se mantienen en la órbita de los medios extrajudiciales y judiciales de resolución de conflictos ajenos al ICANN. Así lo establece expresamente el art. 5 de la Política:

Otro tipo de controversias y litigios. Las demás controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se resolverán entre usted y dicha parte mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible.

#### **6.1.2 Conflictos referentes a marcas no registradas**

Toca ahora interpretar el sentido que la Política asigna a la expresión "marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", materia sobre la que una abundante y unánime jurisprudencia de los paneles administrativos se ha expedido favoreciendo una interpretación amplia. Tal amplitud tiene que ver con el espíritu de la Política, que se dirige a prevenir las disfuncionalidades que pudieran introducir en el sistema de nombres de dominio quienes sin ánimo de utilizarlos para su función natural como herramienta de identificación en Internet usaran prácticas desleales dirigidas a "crear confusión" en los usuarios de la Red para obtener su propio beneficio y/o para causar perjuicio al titular de derechos sobre la marca mediante su registro abusivo.

Ya en etapas previas a la instalación del ICANN como entidad rectora del sistema de nombres de dominio se había subrayado la injusticia de asignar prioridades diferentes a quienes usaran una marca para distinguirse ante el mercado respecto de quienes las registraran, usándolas o no. Así se dijo:

*A trademark registration does not confer trademark rights in the U.S. and certain other countries, but rather merely constitutes rebuttable evidence of those rights. In the U.S., substantive trademark rights arise from actual use as a trademark. Accordingly, the current policy will sometimes accord unjust advantage to the prior registrant over the prior user who may have superior rights. This is unfair (Nota 6).*

Y cuando se discutieron y organizaron los principios doctrinarios sobre los cuales se basaría enseguida la Política, decía el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (<http://wipo2.wipo.int>):

168. La OMPI está persuadida de la conveniencia de proceder con firmeza pero con precaución y de abordar, en la primera etapa, los problemas que, según el parecer general, necesitan ser solucionados. Es un hecho asombroso que en todas las 17 reuniones de consulta celebradas en todo el mundo durante el Proceso de la OMPI, todos los participantes convinieron en que la "ciberocupación" es una práctica errónea. Revierte en interés de todos, incluida la eficacia de las relaciones económicas, el evitar la confusión del consumidor, la protección de los consumidores contra el fraude, la credibilidad del sistema de nombres de dominio y la protección de los derechos de propiedad intelectual, que se suprima la práctica del registro abusivo y deliberado de los nombres de dominio. Existen pruebas de que esta práctica se extiende al abuso de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de producto y de servicio, pero la OMPI considera que es prematuro ampliar en esta etapa la noción de registro abusivo más allá de la violación de marcas de producto y de servicio. Cuando se haya adquirido experiencia en el

funcionamiento del procedimiento administrativo y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus problemas, si los hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podrá volver a examinarse la cuestión de extender la noción de registro abusivo a otros derechos de propiedad intelectual.

Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Política aluden a "marca" en el sentido genérico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro símbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, así como a sus orígenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del público diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como institución del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar "que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad" y "anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes" (Nota 7).

La Política de ninguna manera se hace referencia a "marcas registradas" ni a cualquier otro título derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido común, la decisión dictada en el caso *AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc.* concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambigüedad utilizado por la Política se dirige a excluir el requerimiento de registro (Nota 8): el Panelista comparte este razonamiento y la interpretación que de él deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho (Nota 9)) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte (Nota 10).

Un importante número de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos proveedores de servicios de solución de controversias (se revisaron además de las producidas por el Centro resoluciones dictadas por los grupos de expertos actuantes para eResolution y para The National Arbitration

Forum) se pronuncia por la protección de las marcas de hecho. Cito entre ellas:

- Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D 2000-0014 and 2000-0015 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0014-15.html>

- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0131.html>

- Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd Case No. D2000-0210 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0210.html>

- Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0235.html>

- Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith Case No. D2000-0299 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0299.html>

- Experience Hendrix, L.L.C. v. Denny Hammerton and The Jimi Hendrix Fan Club Case No. D2000-0364 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0364.html>

- Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0402.html>

- Rita Rudner v. Internetco Corp. Case No. D2000-0581 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0581.html>

- Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan Case No. D2000-0596 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0596.html>

- Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images Productions, et al. Case No. D2000-0598 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0598.html>

- Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0658.html>

- Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises Case No. D2000 0661 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0661.html>

- Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0673.html>

- VBW-Kulturmanagement und Veranstaltungsges. M.B.H v Ohanessian M. Case No D2000-0675 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0675.html>

- Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0867.html>

- Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions Case No. D2000-0880 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0880.html>

- Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D 2000 - 1068 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1068.html>

- David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla Case No. D2000-1459 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1459.html>

- Marty Rodriguez Real Estate, Inc. v. Lancaster Industries Case No. D2000-1468 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1468.html>



- *MPL Communications Limited v. Denny Hammerton* Claim Number: FA0009000095633  
- <http://www.arbforum.com/domains/>
- *CMG Worldwide, Inc. v. Naughty Page* Claim Number: FA0009000095641  
- <http://www.arbforum.com/domains/>
- *CMG Worldwide, Inc. v Steve Gregory* Claim Number: FA0009000095645  
- <http://www.arbforum.com/domains/>
- *Cedar Trade Associates, Inc., vs. Gregg Ricks* FA0002000093633  
- <http://www.arbforum.com/domains/>
- *Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd.* AF-0096  
- <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm>
- *Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross* AF-0187  
- <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0187.htm>
- *Passion Group Inc. v. Usearch, Inc.* AF-0250  
- <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0250.htm>

Buena parte de estas decisiones se refieren a marcas de hecho constituidas por nombres de personas que ejercitan alguna actividad dirigida al mercado, entre estas marcas:

- Nombres de artistas intérpretes musicales o audiovisuales;
- Nombres de artistas de variedades que intervienen en programas difundidos por organismos de radiodifusión;
- Nombres de autores de obras literarias o artísticas;
- Nombres de hombres o mujeres de negocios;
- Nombres de deportistas.

La misma tutela se otorgó a nombres considerados como common law trademarks

en decisiones dictadas por tribunales de justicia en los Estados Unidos de América:

- *Edgar Online, Inc. v. Dan Parisi*, Civ. No. 99-2288 (D.N.J., June 4, 1999).
- *Jews for Jesus v. Steven C. Brodsky*, 993 F. Supp. 282 (D.N.J. Mar. 6, 1998) *aff'd.* 159 F. 3d 1351 (3d Cir. 1998)(D.N.J. Mar. 6, 1998).
- *The New York Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc.*, 79 F.Supp. 2d 331 1999 U.S. Dist. Lexis 18543 (S.D. N.Y. Dec. 2, 1999).
- *Archdiocese of St. Louis, et al. v. Internet Entertainment Group, Inc.*, Case No. 4:99CV27SNL, 1999 U.S. Dist. Lexis 1508 (E.D. Mo., Feb. 12, 1999).

Y también en Francia:

- **Mme Liliane Bettencourt / La société Milleniumsabure** - Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 29 juin 2000 ([Nota 11](#)).

En cuanto a la aplicación de los principios de la legislación española que tanto el Demandante como la Demandada mencionan, el Panelista tiene ya adoptada una posición ([Nota 12](#)) que ratifica en el presente Caso: siendo el ICANN una autoridad global y los gTDL recursos globales, los "derechos" a que la Política se refiere no han de basarse necesariamente en las peculiaridades de un ordenamiento jurídico nacional concreto sino en los principios generales comunmente aceptados por el Derecho en las diferentes jurisdicciones nacionales ([Nota 13](#)). Esta postura encuentra acomodo en el artículo 15a de las Reglas que establece que: "El panel decidirá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables". La aplicación de dichos principios de derecho contribuye a establecer una uniformidad en la interpretación que redundará en beneficio de todas las partes, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde tengan su sede.

En abono de lo antes expuesto, cito:

- Since the essence of the Internet is its world-wide access, consideration of the propriety of domain name registrations cannot be confined to comparisons with trade mark registrations or other rights in the country where the site is hosted. It is therefore relevant to consider the effects of a domain name registration and use in relation to the registration and use of identical and confusingly similar trade marks in other countries. Equally, it is not conclusive against a complaint that the Complainant's mark could not have been registered in a particular country. *Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company* ([Nota 14](#)).

- .. Part (i) has no clarifying commentary or additional definition. The language is obviously taken from the general principles of trademark and unfair trade law. Granted, the "general principles" of a body of law make more sense when they can be identified to a particular legal jurisdiction. One would be more comfortable talking about the general principles of trademark law for a single sovereign, than for a world full of sovereigns. That the Internet is a world full of sovereigns is nowhere better illustrated than in this very proceeding, where the arbitrator is from the United States, the domain name holder has registered its name with an Australian registrar, and the complainant is a New Zealand company with London offices. But I determine that it is not feasible for any given arbitrator or panel to be familiar with all bodies of trademark and unfair trade law in all countries reached by the Internet, and that it is therefore sufficient for this proceeding that I am reasonably familiar with U.S. trademark law and confident that the avoidance of "confusing similarity" can be given a broad and common sense interpretation having suitable relevance nearly everywhere on the Internet.

*Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd.* AF-0096 - <http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm>

Por tanto, concluyo que las marcas de hecho se encuentran comprendidas entre las aludidas por la disposición del art. 4 de la Política y sirven de válido fundamento para que quienes tengan derechos sobre ellas los defiendan contra el registro abusivo de nombres de dominio usando el "procedimiento administrativo obligatorio".

## 6.2 Otros principios jurídicos aplicables

Recuerdo una vez más, que de acuerdo al art. 15 de las Reglas, en complemento y/o subsidio de la Política, los panelistas podrán recurrir a las "normas y principios de derecho":

### 15. Resolución del grupo de expertos

a) El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Entre las normas internacionales que más claramente resumen los principios jurídicos aplicables en el ámbito de la Propiedad Industrial, se encuentra sin duda el Convenio de París cuyas disposiciones no se limitan a las marcas registradas sino que se extienden a nombres comerciales:

Artículo 8 [Nombres comerciales] El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

para cuya salvaguardia no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna y que incluyen asimismo en el ius conventionis los principios básicos dirigidos a impedir actos de competencia desleal:

### Artículo 10bis [Competencia desleal]

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Si las marcas de hecho han de ser protegidas sobre la base de los "principios de derecho" internacionalmente aplicables, la analogía entre los nombres de persona usados como identificador comercial y los nombres comerciales deberá ser tomada en cuenta, así como la vigencia de principios internacionales para prevenir actos de competencia desleal.

Del mismo modo, el Panelista hace mérito de los principios generales que surgen de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuyo art. 4 estipula:

Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:

i) un derecho al nombre;

ii) un derecho a la propia imagen;

iii) un derecho de autor;

iv) un derecho de propiedad industrial:

La protección de las marcas de hecho con origen en el nombre personal o en un derecho de autor (como podría tenerla un seudónimo artístico) respecto de su registro como nombre de dominio con fines de "crear confusión" a los usuarios de Internet resulta confirmada, pues, por principios generales del Derecho con obvia pertinencia respecto de la cuestión en debate.

### 6.3 El nombre de un autor como marca

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 comercio electrónico y elemento básico para el desarrollo de la "Nueva Economía". Poca duda puede haber 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.

No parecería coherente que cuando se organiza el sistema jurídico internacional tendiente a otorgar tutela legal a la distribución en línea de "contenidos" ([Nota 15](#)) y cuando se asegura protección legal a la "Información sobre la gestión de derechos" ([Nota 16](#)), se incurriera en desprotección de uno de los

identificadores básicos de cualquier "contenido", favoreciendo no solamente la confusión del público sino también la realización de maniobras que atenten contra el ejercicio de los derechos patrimoniales y morales de autor y de artista intérprete.

En casos anteriores se resolvió explícitamente acerca de la condición de marcas de hecho que revisten los nombres de autor:

*The Panel finds that an artist may be entitled to a common law trademark or service mark without registering the mark with the appropriate authority. See, Julia Roberts v. Russell Boyd (WIPO Case No. D2000-0210). The artist must show that his or her name has achieved sufficient secondary meaning or association with Complainant.*

*Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0673.html>*

Concluyo sobre tales bases que el nombre o seudónimo con el que un autor firma habitualmente sus obras ([Nota 17](#)), constituye de por sí una marca de hecho a la luz de los principios generales de derecho y a los fines de la Política.

#### **6.4 La marca no registrada del presente caso**

La marca de hecho sobre la que se basa la Demandante es su firma como autor "José Luis Sampedro Sáez", diferente de su nombre civil completo (que incluye el apellido materno). Los títulos que la Demandante presenta respecto de la difusión y prestigio de su firma son abundantes, y se respaldan con numerosísimos documentos accesibles en Internet (algunos de los cuales fueron sumariamente revisados por el Panelista) y no han sido negados por la Demandada, quien no discute la relevancia de su contraria en el presente caso dentro del contexto de la literatura contemporánea de nuestra lengua.

Decisiones anteriores requirieron que el nombre personal fuera "suficientemente famoso" en el campo de su actuación para que alcanzara el carácter de una marca de hecho ([Nota 18](#)). El Panelista, teniendo en cuenta los antecedentes alegados y probados por el Demandante aludidos en el párrafo anterior, considera que tal requisito de notoriedad se llena más que suficientemente en el presente Caso.

Otra decisión -que versó sobre el seudónimo artístico del cantante Sting- consideró que deberían juzgarse con mayor rigor aquellos casos en que el seudónimo fuera una palabra común del idioma, reduciendo así el valor distintivo del identificador y por tanto el riesgo de confusión ([Nota 19](#)). En el presente caso, la marca de hecho no es una palabra del idioma usada en cuanto tal, ni todo el nombre civil de demandante: es su firma, o sea el nombre o seudónimo que el público y los usuarios de Internet buscan para identificar las obras de su autoría.

Por todo lo anterior, el Panelista considera que el nombre y firma "José Luis Sampedro" constituye una marca de hecho abarcada por la disposición del art. 4 de la Política y que por tanto corresponde entrar a considerar si el registro del nombre de dominio <Joseluissampedro.com> constituye o no un registro abusivo.

### **7. Argumentos de las partes.**

#### **7.1 Argumentos del Demandante.**

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

El demandante, José Luis Sampedro Sáez, es un escritor español que goza de notoriedad, prestigio y renombre internacionales.

a) La actividad literaria del demandante posee una manifiesta proyección y presencia en Internet.

b) La confusión entre el nombre propio del demandante y el nombre de dominio objeto de reclamación es absoluta.



c) *En el ejercicio de su actividad literaria y periodística, el nombre propio José Luis Sampedro ostenta una notoriedad máxima, que asocia a su persona con sus obras literarias.*

d) *La elección del nombre de dominio <Joseluissampedro.com> por la Demandada no obedece a la casualidad, sino que es consecuencia directa de la notoriedad previamente alcanzada por el Demandante mediante un esfuerzo creativo intenso.*

e) *La doctrina establecida por el Centro de Arbitraje y Mediación, al resolver casos anteriores protegiendo al titular del derecho preexistente, resulta de aplicación al presente caso.*

f) *La jurisprudencia del Centro ha reconocido la existencia de una incuestionable relación de identidad entre el nombre de personas que alcanzaron notoriedad como consecuencia de su actividad y el nombre de dominio controvertido. Dicha notoriedad es considerada por el Centro como título suficiente y anterior para dispensar protección de los reclamantes, y transferirles los nombres de dominio que, terceras personas, aprovechándose de su notoriedad habían intentado usurpar.*

g) *La Demandada carece de interés legítimo alguno y cualquier derecho en el registro del nombre de dominio cuestionado, lo que surge de la exclusividad del Demandante al uso de su nombre personal como marca y del no uso del nombre de dominio para dar acceso a algún recurso activo de Internet*

h) *El nombre de dominio controvertido ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe, lo que se verifica al haber registrado la Demandada, además del del Demandante y de manera que no puede reputarse casual, otros nombres de dominio coincidentes con los de escritores o artistas de gran notoriedad. Alega que la mala fe se agrava por la nacionalidad de la Demandada, para quien la notoriedad del nombre de dominio controvertido es máxima.*

## **7.2 Argumentos de la Demandada.**

*En apoyo de la Contestación de Demanda, la Demandada arguye que:*

a) *La demandante carece de título necesario para reclamar el dominio amparándose en un derecho de marca ya que no posee marcas registradas.*

b) *La referencia por la Demandante a jurisprudencia del Centro estableciendo un paralelismo entre nombre civil y marca puede inducir a error, por ser incorrecta y manifiestamente engañosa su aplicación.*

c) *En España, nadie goza de derechos adquiridos respecto de una marca en tanto ésta no se conceda por el Registro de la Propiedad Industrial .*

d) *En el ordenamiento jurídico español, no se contempla norma o jurisprudencia en materia de marcas, por la que se establezca relación alguna entre nombre civil y marca.*

e) *En los casos a los que la Demandante hace referencia, el derecho aplicado ha sido el vigente en Inglaterra y los Estados Unidos, mientras que en el presente caso el derecho a aplicarse ha de ser el derecho español.*

f) *En el derecho español, el nombre civil de una persona está compuesto por su nombre y sus dos apellidos, incluyendo el materno.*

g) *Para el caso de que el Panelista considerase la relación entre nombre civil y marca, dicha relación debería establecerse entre el nombre civil completo de la Demandante-incluyendo apellido materno- y el nombre de dominio en disputa.*

h) *Al registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada no ha privado ni limitado ningún derecho a la Demandante o a otras personas de nombre "José Luis" o apellidos "Sampedro" o "Sáez" , ya que existe multitud de otros nombres de dominio conteniendo esos vocablos susceptibles de registro.*

i) El registro del nombre de dominio en disputa se enmarca en un proyecto cultural e informativo ambicioso tendiente a difundir la cultura hispana en relación con la Literatura y la Música, cubriendo en la primera de las artes mencionadas todos los autores clásicos y contemporáneos.

j) La Demandada tiene también registrados numerosos nombres de dominio conteniendo el nombre autores clásicos hispanos, así como cantantes y grupos musicales contemporáneos.

k) Para tener un nexo común entre los diferentes autores y ofrecer una información más completa a los internautas amantes de la cultura que visiten las páginas web, la Demandada tiene registrados los dominios <escritorshispanos.com> y <cantanteshispanos.com>.

l) Cualquier español está perfectamente legitimado para difundir su propia cultura y este derecho se encuentra incluso recogido en la Constitución Española.

m) La Demandada es una empresa pequeña, poseedora de recursos limitados, pero a la vez de los necesarios para su actividad en Internet, lo que acredita su legítimo interés en el nombre de dominio objeto de controversia.

n) A diferencia de la conducta de los demandados en los casos cuya jurisprudencia cita la Demandante, la Demandada no ha ofrecido a la venta ni en forma privada ni pública el nombre de dominio en disputa, ni lo ha ofrecido en subastas públicas o en forma privada, ni lo ha publicitado en medio alguno, ni publicitado su tenedor, ni hecho mención alguna en ningún medio de comunicación de su tenencia.

o) La Demandada no ha registrado el dominio para venderlo, alquilarlo o transferirlo, sino para un uso cultural y sin ánimo de lucro alguno.

p) No ha existido por parte de la Demandada intención alguna de monopolizar el nombre de dominio en disputa ni de impedir que nadie pudiera gozar de dominios parecidos.

## 8. Análisis y Conclusiones

La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

### "4a(i) Identidad o similitud que cause confusión"

Siendo la extensión ".com" atributo del respectivo gTDL, común a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, y dado que no tiene significación la presencia o ausencia de separación entre los vocablos "José", "Luis" y "Sampedro", no puede discutirse que la marca de hecho constituida por la firma de autor José Luis Sampedro es idéntica al nombre de dominio <Joseluissampedro.com>. En consecuencia, el requisito del párrafo a(i) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.

### "4a(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo de la Demandada en el nombre de dominio"

De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la denominación "Joseluissampedro" (así como "José Luis" o "Sampedro" o "José Luis Sampedro") carece de relación alguna con el nombre de la Demandada y tampoco la tiene con empresa o negocio de su propiedad, ni fueron o son usados por la Demandada con algún propósito no comercial, ni constituyen la firma o el título de alguna obra de su autoría o producción. La eventual existencia de la intención de llevar a cabo en algún futuro "un proyecto cultural e informativo" no puede considerarse fuente de derechos o base para un interés legítimo en el uso de la marca de hecho en disputa como nombre de dominio.

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 tales como:

- Project Gutenberg (<http://promo.net/pg/>) biblioteca electrónica de magna dimensión;
- The online Medieval and Classic Library (<http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/>); o
- The Michigan Electronic Library (<http://accessmichigan.org/>)

En lengua castellana es de relevante importancia:

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (<http://www.cervantesvirtual.com/catalogo.shtml>);

y en mi país funciona con contenido electrónico:

- Biblioteca Nacional de la República Argentina <http://www.bibnal.edu.ar/>

Los usuarios de Internet, tenemos asimismo acceso a extenso número de repertorios electrónicos especializados, como por ejemplo:

- The WWW Virtual Library (<http://vlib.org/>); o
- Mathematics WWW Virtual Library (<http://euclid.math.fsu.edu/Science/math.html>).

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.

En el anterior caso No. D2000-0235 Jeanette Winterson v. Mark Hogarth (cuyos hechos son notablemente similares a los del presente

Caso) la Demandada alegó haber reservado el nombre de dominio en disputa para desarrollar luego bajo tal URL un sitio dedicado al escritor del caso. Tal supuesta intención no fue considerada manifestación de un interés legítimo, sobre todo teniendo en cuenta que el supuesto proyecto no se manifestaba en ninguna realización concreta ([Nota 20](#)). Lo mismo ocurre en el Caso a resolución.

Con referencia a la jurisprudencia en casos similares, mencionemos igualmente que en el Caso No. D2000-0673 Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. se recordó que la exclusividad marcaría reconocida a los autores respecto de su firma (nombre o seudónimo) no impide utilizarla de manera leal por adecuada a sus fines (la identificación = diferenciación ≠ confusión) con el objeto de individualizar al autor o a su obra ([Nota 21](#)). Esta circunstancia se da en el Caso, que no existiría si la Demandada hubiera trabajado para "difundir su propia cultura" sin registrar como de su titularidad nombres de dominio conteniendo firmas que identifican como autores a terceros.

Por lo demás, la Demandada no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los párrafos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del párrafo 4(a)(ii) de la Política. En particular:

#### **Sobre 4.(c)(i):**

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" la Demandada hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios".

#### **Sobre 4.(c)(ii):**

Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que la Demandada haya sido

"conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

**Sobre 4.(c)(iii):**

Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que la Demandada haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera fuera su intención o propósito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que la Demandada no tiene interés legítimo en el uso del nombre de dominio <Joseluissampedro.com>. En consecuencia, el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

**"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por la Demandada"**

Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mérito de que:

a) Ha sido alegado y probado por la Demandante (y no discutido por la Demandada) que la firma de la Demandante (marca de hecho, según antes se hizo mérito) tenía notoriedad en el ámbito hispánico y a nivel internacional a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa. Esto lleva al Panelista a considerar que la Demandada registró deliberadamente dicho nombre de dominio para apropiarse de una firma y marca de hecho prestigiosa en el mercado de "contenidos", de propiedad de un tercero.

b) Refuerza la presunción de mala fe en el registro el hecho (alegado por la propia Demandada) de haber registrado la misma como nombres de dominio también las firmas (marcas de hecho) de muchos otros escritores y artistas intérpretes musicales vivos y activos en el mercado de "contenidos". En caso similar anterior, idéntica circunstancia fue considerada por el panel evidencia de una conducta contraria a la Política ([Nota 22](#)).

c) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma éste no puede ser registrado ni usado por otra persona (Así lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows) ([Nota 23](#)).

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta de la Demandada al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe incluidas en los cuatro párrafos del artículo 4.(b) de la Política:

**Sobre 4(b)(i):**

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que la Demandada haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante".

**Sobre 4.(b)(ii):**

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que la Demandada haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".

**Sobre 4.(b)(iii):**

La Demandada no es un autor literario o periodístico competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".



#### **Sobre 4.(b)(iv):**

*El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet no produce acceso a ningún sitio Web activo, exhibiendo la página accedida un mensaje de "No se puede mostrar la página". El Panelista considera que en caso de que la Demandada usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algún sitio activo en la Web estaría realizando una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se verían llevados a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" del sitio creado por la Demandada "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".*

*La Contestación no proporciona al Panelista elemento alguno para dar por cierto que la Demandada pueda hacer en el futuro algún uso legítimo del nombre de dominio en disputa, de modo que el pase a cumplir su destino único y natural como valioso recurso técnico de Internet de acuerdo a la Política y sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca de hecho que coincide con el contenido de tal nombre de dominio. Tampoco la descarta la Contestación la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio <Joseluissampedro.com> se causara confusión a los usuarios de Internet que buscaran el sitio de la Demandante introduciendo como dirección el nombre de dominio que contiene su firma y marca de hecho. En opinión del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la firma como nombre de dominio implica alguna clase de participación de la Demandante en los documentos o servicios que la Demandada ofreciera en la dirección identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el artículo 4.(b)(iv) de la Política se verifica en el Caso.*

*En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que la Demandada registró y*

*usó el nombre de dominio <Joseluissampedro.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del Párrafo a(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.*

#### **9. Decisión**

*El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca de Comercio, que la Demandada carece de derechos o interés legítimo al uso del nombre de dominio, y que la Demandada registró y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. párrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <Joseluissampedro.com> se transfiera a la Demandante.*

Antonio Millé

Panelista Unico

Fecha: 27 de enero de 2001

---

#### Notas:

- 1. Equivocadamente, la Demandada se refiere a los panelistas de nacionalidad española como "encargados de resolver los conflictos referidos a España", sin reparar que los panelistas del Centro tienen idoneidad para resolver cuestiones planteadas por partes nacionales o domiciliadas en cualquier jurisdicción, como el presente caso demuestra.*
- 2. Reglas, 1: Se entenderá por **proveedor** el proveedor de servicios de solución de controversias aprobado por la ICANN.*
- 3. Me basé en igual principio al resolver el Caso No. D2000-0910 PORT AVENTURA S.A. v. Próspero Morán, diciendo "la aplicación de la Política a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los términos y condiciones que éste último fija a los registrantes",*
- 4. Las Reglas aluden claramente a la especialización que se exige a los panelistas al definirlos en 1: " Se entenderá por **grupo de expertos** el grupo administrativo de expertos*

nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio".

5. Al revisar, por prurito de exactitud, las listas de panelistas de eResolution y The National Arbitration Forum, tuve el gusto de comprobar que igualmente las integran colegas destacados en las especialidades jurídicas de la propiedad intelectual, la Computer Law y el naciente Derecho de Internet.

6. American Bar Association Section of Intellectual Property Law - **Response to the U.S. Government Paper on the Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses**

7. Glosario de terminos referentes a la Propiedad Intelectual - Por Benjamin Oelsner <http://www.usinfo.state.gov/espanol/ipr/glos.htm>

8. Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250: "Had ICANN intended the Policy to be restricted to cases involving only registered trademarks or service marks, it could easily have used narrower language than "a trademark or service mark in which the complainant has rights". The Panel finds the Policy applies to marks in which there are common law rights as well as to marks in which there are rights arising from registration".

9. Utilicé dicha nomenclatura, como equivalente castellano del inglés common law trademark al dictar resolución en el Caso No. D2000-0749 David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0749.html>.

10. Así los sostienen en forma explícita otras resoluciones, como:

o SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131: "The Rules do **not** require that the Complainant's trade mark or service mark be registered by a government authority or agency for such rights to exist. In this respect, the Panel refers to WIPO's Final Report on the Internet Domain Name Process [April 30, 1999] paragraphs 149-150".

o CMG Worldwide, Inc. v. Naughty Page Claim Number: FA0009000095641: "The ICANN dispute resolution policy is "broad in scope" in that "the reference to a trademark or service mark 'in which the complainant has rights' means that ownership of a registered mark is not required—unregistered or common

law trademark or service mark rights will suffice" to support a domain name complaint under the policy. See McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 25:74.2, Vol. 4 (2000) (emphasis in original)".

11. Il est incontestable qu'en adoptant pour nom de domaine la dénomination "lilianebettencourt", la société défenderesse, a d'une part reproduit l'élément attractif de la marque, sans l'autorisation de son titulaire, s'est d'autre part appropriée le nom patronyme de Liliane Bettencourt. [http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet\\_marques.htm](http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_marques.htm).

12. Ver decisión en caso Gestevisión Telecinco, S.A. v. Trazos Infografía, S.L. - Caso N° D2000-0540 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0540.html>, , donde dije: "El Panelista no entrará al análisis de las alegaciones basadas en el Derecho Nacional de España por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio genérico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ningún derecho positivo nacional en particular. Señalase no obstante que dichos preceptos corroborarían en el Caso la decisión que se adopta sobre las solas bases de la Política, aplicables en razón de expresas disposiciones del contrato cerrado entre la Demandada y el Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa".

13. Nótese que el art. 15 de las Reglas menciona explícitamente a los "principios de derecho" entre las fuentes supletorias a la Política que los panelistas deberán usar para la resolución de los casos.

14. Señalemos de paso que el caso Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Cases No. D 2000-0014 and 2000-0015 - <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0014-15.html>) se refiere a una marca de hecho constituida por el título de una publicación periódica, con lo que evidenciamos que otros "derechos" diferentes del nombre personal han resultado también protegidos bajo la Política.

15. "Puesta a la disposición del público" en la nomenclatura de las convenciones OMPI.

16. Con arreglo al art. 12, 2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, la identificación

del autor (o sea su nombre o seudónimo) hace parte de la información protegida: "A los fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos" la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra".

17. La Convención de Berna se ocupa en su art. 15 de estos nombres o seudónimos a otros efectos:

Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.

18. *Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin)* Case No. D2000-0402: "The panelist in that decision goes on to equate the distinctive character with the whether or not the person in question is sufficiently famous in connection with the services offered by that complainant. The Panel agrees with this manner of proceeding and based on the materials provided by the Complainant finds that the Complainant holds a common law mark in connection with investment banking and corporate advisory services which is well known".

19. 6.5 In the opinion of this Administrative Panel, it is doubtful whether the Uniform Policy is applicable to this dispute. Although it is accepted that the Complainant is world famous under the name STING, it does not follow that he has rights in STING as a trademark or service mark. Unlike the personal names in issue in the cases *Julia Fiona Roberts v Russell Boyd*, *Jeannette Winterson v Mark Hogarth*, and *Steven Rattner v BuyThisDomainName (John Pepin)*, the personal name in this case is also a common word in the English language, with a number of different meanings".

20. *Jeanette Winterson v. Mark Hogarth* Case No. D2000-0235: "The Respondent, Mark Hogarth, is a Research Fellow in the Department of History & Philosophy of Science at Cambridge University. In March 2000, the Respondent states that he registered the domain name *writerdomains.com* under which he operates a web page announcing that its aim is to develop websites devoted to some of the world's favourite writers. 132 such writers are named, including the Complainant, Jeanette Winterson. The introduction page to the website proposes that it will develop web pages devoted to these authors which will: "... serve to inform about the writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book signings, and much more besides."

21. *Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc.* Case No. D2000-0673: "The existence of a common law trademark or service mark does not prohibit art collectors or the general public from referring to a piece as a "Sam Francis" work. The existence of a common law trademark or service mark does prohibit the use of the phrase "Sam Francis" in a manner denoting that a gallery or exhibition, whether physical or virtual, is sponsored or authorized by Sam Francis or his Estate".

22. *Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait* Case No. D 2000 - 1068: "The Complainant submits that his rights to the goodwill in his name is protected by the laws of the United Kingdom, the laws of the United States of America and Dutch law. In support of this submission the Complainant refers to the recent decision of the President of the Amsterdam District Court in *Albert Heijn and 159 other plaintiffs v. Name Space*, July 13, 2000. According to the Complainant this decision is not yet published but the Complainant has submitted an English language translation of the judgment of the Court, from which it appears that the Court decided in favour of the plaintiffs claim in summary proceedings and directed the transfer of approximately 300 domain names registered by Name Space. .. "the contested use of the proper names of various plaintiffs must, in respect of these plaintiffs, be considered to be unlawful as they are now unable to register their proper names (or have their proper names registered) as domain names and are therefore

*unable to exploit these, causing them to suffer losses"".*

*23. Este criterio ha sido aplicado explícitamente en casos anteriores referentes a marcas de hecho. Cito al respecto la jurisprudencia emanada de la decisión en el caso Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187: "The mere registration of a domain name without making preparations to use the domain name for the bona fide offering of goods or services is not sufficient to demonstrate the*

*rights or legitimate interests required by Paragraph 4 (a) of the ICANN Policy. LIBRO AG v. NA Global Link Limited, Case No. D 2000-0186. The fact that the Respondent registered the domain name 18 months ago (compared to use of BAYSHORE VINYL by the Complainant for over 14 years) and has used it as a mere placeholder suggest that the Respondent has no rights in it. Ventura Foods LLC v. Pathi, Case No. AF-0136".*