

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

## Nombre de dominio. Nombre de artista.

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

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

**FECHA:** 24-1-2003

**JURISDICCIÓN:** Arbitral

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

**OTROS DATOS:** David Bisbal Ferré vs. Carlos A. Hurtado Parra. Caso D2002-1135.

### SUMARIO:

*“... el hecho de que un personaje de cierta fama no haya procedido a proteger su nombre en el ámbito Internet no concede una patente de corso para que un tercero se lo apropie. O, al menos, no ha de ocurrir cuando, como aquí ocurre, el nombre es distintivo en tanto que el público lo asocia con el Demandante y su prestación artística y, sobre lo anterior, de los actos del afectado puede deducirse su voluntad de controlar la explotación económica asociada a su imagen e identidad”.*

[...]

*“... es conocida la doctrina de este Centro por cuya virtud, en atención a determinados hechos, se atribuye excepcionalmente protección a los nombres de personas físicas claramente asociables por el público con el ejercicio de una actividad profesional, con el acertado propósito de impedir una explotación abusiva o de mala fe por parte de terceros que persiguen enriquecerse injustamente ...”*

**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 conexo del artista intérprete o ejecutante, además de que la generación de contenidos a través de una página identificada con un dominio similar al nombre del artista (o el de su nombre artístico), puede generar confusión en el público, ante la creencia de que tales contenidos corresponden a interpretaciones o ejecuciones de dicho artista. © **Ricardo Antequera Parilli, 2008.**

## TEXTO COMPLETO:



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

### **DECISIÓN DE PANEL ADMINISTRATIVO**

**David Bisbal Ferré vs. Carlos A. Hurtado Parra**

**Caso No. D2002-1135**

#### **1. Las partes**

*El Demandante es Don David Bisbal Ferré.*

*El representante autorizado en este proceso es Doña Olga Arjona Mendoza, con domicilio en Calle Juli Garreta, 1, 17002-Girona, España.*

*Demandado es Don Carlos A. Hurtado Parra, con domicilio en Calle Calderón de la Barca, 2, 02002-Albacete, España.*

*El Demandado no se ha personado en el presente procedimiento.*

#### **2. Los Nombres de Dominio y el Registro**

*Los nombres de dominio objeto de la presente demanda, son <davidbisbal.com>, <davidbisbal.net>, <davidbisbal.info> y <davidbisbal.biz> .*

*La entidad registradora de los citados nombres de dominio es Tucows, Inc., con domicilio en 96 Mowat Avenue, M6K 3M1 Toronto-Canada.*

#### **3. Iter procedimental**

*El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") recibió el 12 de*

*diciembre de 2002, por correo ordinario, y el 13 de diciembre, por correo electrónico, una demanda (en adelante, la "Demanda"), de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante, la "Política Uniforme"), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet el día 24 de octubre de 1999.*

*El Centro verificó el cumplimiento en la Demanda de los requisitos formales de la Política Uniforme, el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").*

*Tras la verificación registral correspondiente, recibida de la Entidad Registradora el día 13 de diciembre de 2001, la Demanda fue notificada con fecha 17 de diciembre de 2002, al Demandado, dándose por iniciado el procedimiento.*

*El Demandado no ha contestado a la Demanda.*

#### **4. Antecedentes de hecho**

*El Demandante ha acreditado documentalmente ser el socio único de una sociedad denominada DAVID BISBAL, S.L., consistiendo su objeto social en la gestión de la actividad artística que desarrolla.*

*El representante artístico del Demandante, la sociedad ACADEMIA DE ARTISTAS, S.L., ha solicitado, en fecha 9 de abril de 2002, la Marca Comunitaria "DAVID BISBAL", para las clases 16, 25 y 41 del Nomenclator Internacional, al efecto de distinguir, entre otros productos y servicios: carteles, cromos, fotografías, etiquetas discográficas, camisetas y prendas de punto, así como servicios de artistas de espectáculos.*

A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser también tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:

- Los dominios controvertidos <davidbisbal.com> y <davidbisbal.net> fueron registrados el 23 de octubre de 2001, y expiran inicialmente el 23 de octubre de 2004.

- Los dominios controvertidos <davidbisbal.info> y <davidbisbal.biz> fueron registrados el 27 de diciembre de 2001, y expiran inicialmente el 27 de diciembre de 2004.

- En el momento de emisión de la presente decisión, este Panel ha comprobado que, al acceder a los sitios web <davidbisbal.com> , <davidbisbal.net> , <davidbisbal.info> y <davidbisbal.biz> aparece una pantalla con la siguiente leyenda: "LO SIENTO ESTA PAGINA HA SIDO CERRADA CAUTELARMENTE". El usuario es redireccionado, en ese momento, al sitio web "kantamania.com/triunfo2.htm" a través de una "pop up".

- Que el Demandado remitió al Centro un escrito transcurrido el plazo para contestar la Demanda. En este sentido, este Panel quiere poner de relieve que la notificación de la Demanda al Demandado se hizo de acuerdo con los medios previstos en el Reglamento. Así, dice el Párrafo 2 a) i) del Reglamento que "cuando se transmita una demanda al demandado, será responsabilidad del proveedor emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se notifique realmente al demandado. Satisfará esta responsabilidad la notificación efectiva, o el empleo de las siguientes medidas para lograrla", señalando entre ellas, el envío de la demanda en forma electrónica por correo electrónico a las direcciones de correo electrónico para los contactos técnico, administrativo y de facturación. Conforme a lo anterior, el Demandado fue correctamente emplazado y, por consiguiente, su falta de contestación únicamente puede ser imputada a él sin que pueda tener efecto alguno sobre el normal desarrollo de este procedimiento. Asimismo, el escrito presentado por el Demandado no altera

ninguno de los términos de la fundamentación realizada por el Panel en la presente decisión.

## **5. Pretensiones de las partes**

### **5.1. Demandante**

El Demandante afirma en su Demanda:

- Que los nombres de dominio controvertidos son idénticos a su nombre artístico, "David Bisbal", nombre que utiliza desde que inició su carrera artística en el mundo de la canción en 1998. Todo ello provocando confusión entre los nombres de dominio controvertidos y el referido nombre artístico.

- Que ha conseguido fama nacional a través del concurso televisivo OPERACIÓN TRIUNFO, cuya primera emisión se produjo el 22 de octubre de 2001, precisamente un día antes de producirse el registro de los nombres de dominio <davidbisbal.com> y <davidbisbal.net> , registrándose un elevado índice de audiencia en la televisión española.

- Que ha intervenido junto con el resto de los participantes del concurso OPERACIÓN TRIUNFO en la grabación de 20 CD's, además de haber grabado un CD en solitario, de gran éxito.

- Que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio controvertidos, en tanto que no posee ningún derecho de propiedad industrial sobre la denominación "David Bisbal", ni es normalmente conocido bajo la misma.

- Que en los sitios web amparados bajo los nombres de dominio controvertidos se explota comercialmente la imagen del Demandante para la venta de obras musicales, así como para lucrarse a través de otros medios como la facturación por llamadas a un número 906, por mensajes SMS Premium, por publicidad en forma de banners y venta de productos o servicios relacionados con el Demandante.

- Que los sitios web amparados bajo los nombres de dominio controvertidos se presentan como "David Bisbal-Web Oficial" a

pesar de que el Demandado no ha sido autorizado por el Demandante ni mantiene ninguna relación ni personal ni profesional con el Demandante que le permitan la explotación de su nombre artístico "David Bisbal" a tal efecto.

- Que los nombres de dominio controvertidos fueron registrados y son utilizados de mala fe, a fin de aprovecharse de la notoriedad del Demandante, atrayendo al mayor número de visitantes posibles con evidente ánimo de lucro, e impidiendo que el Demandante pueda actuar en el tráfico comercial en Internet a través de su propio nombre artístico.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita la transferencia de los dominios controvertidos a su favor.

## 5.2. Demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda.

## 6. Debate y conclusiones

### 6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de Demandante y Demandado son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español. En este sentido, en particular, entiende el Panel atendible lo dispuesto tanto en la legislación sobre signos

distintivos como en el ordenamiento contra la competencia desleal.

### 6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme

Éstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

### 6.3. Identidad o semejanza entre marca y dominio

Existe plena identidad entre los dominios controvertidos y la denominación "David Bisbal", descontando obviamente en la confrontación el sufijo ".com" (entre otros, [caso OMPI D2000-0834](#), [D2001-0017](#)).

Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.

### 6.4. Inexistencia de un interés legítimo del Demandado en relación con los nombres de dominio controvertidos y consecuente constatación de mala fe en el registro de los mismos

Ha sido la sociedad ACADEMIA DE ARTISTAS, S.L., y no el Demandante, quien ha procedido a la solicitud de una Marca Comunitaria para la denominación "David Bisbal". Esta circunstancia, sin embargo, no debe menospreciarse pues, como se verá, posee relevancia en la evaluación de la conducta de cuidado desplegada por el Demandante en cuanto a la explotación comercial de su nombre artístico.



Y en todo caso, entiende el Panel que la apenas citada circunstancia no priva al Demandante de legitimidad para interponer su reclamación. En este sentido, es conocida la doctrina de este Centro por cuya virtud, en atención a determinados hechos, se atribuye excepcionalmente protección a los nombres de personas físicas claramente asociables por el público con el ejercicio de una actividad profesional, con el acertado propósito de impedir una explotación abusiva o de mala fe por parte de terceros que persiguen enriquecerse injustamente (entre otros, casos, [OMPI D2000-0210](#), *Julia Roberts vs. Russell Boyd*, [OMPI D2000-0794](#), *Helen Folsade Adu* conocida como *SADE vs. Quantum Computer Services, Inc.*, [OMPI D2000-0847](#), *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna vs. Dan Parisini*, [OMPI D2000-0867](#), *Isabelle Adjani vs. Second Orbit Communications, Inc.*). La referida doctrina se ha perfilado ulteriormente en el sentido de que la notoriedad asociada a un nombre bajo el que se realiza una actividad profesional o comercial genera una suerte de derecho consuetudinario sobre el mismo (entre muchas otras: [OMPI D2000-1649](#), *Rosa Montero Gallo vs. Galileo Asesores, S.L.*, [OMPI D2000-1650](#), *José Luis Sanpedro vs. Galileo Asesores, S.L.*, u [OMPI D2001-0121](#), *Julian Barnes vs. Old Barn Studios Limited*, [OMPI D2001-0710](#), *Xavier Hernández Creus vs. Isidro Sentis Sales*). La tutela que la Política confiere a los signos distintivos registrados se extiende, así, a las llamadas marcas de hecho, constituidas por denominaciones coincidentes con nombres de personas físicas a las que el público vincula inmediatamente con el ejercicio de una actividad profesional o bien económica, por ser tal asociación notoria; y todo ello sin perjuicio de que dichos nombres no estén protegidos por una marca registrada.

El Demandante, conocedor de tal doctrina, ha proporcionado al Panel abundante documentación acreditativa de la notoriedad alcanzada por su persona, en tanto que artista profesional, en el territorio español. Si bien el Panel acepta, en línea de principio, el argumento del Demandante, considera oportuno realizar una precisión de la que derivan a su vez implicaciones importantes en cuanto a la calificación jurídica de los hechos controvertidos: de la propia documentación

aportada por el Demandante se desprende que la notoriedad alegada se ha ido desarrollando, al menos a nivel nacional, en un plazo relativamente corto de tiempo, a partir de la emisión del programa televisivo "OPERACIÓN TRIUNFO". Ello dificulta, en principio, el análisis de si concurría en el Demandado mala fe en el momento del registro de los dominios controvertidos, o al menos de los prioritarios en el tiempo (<davidbisbal.com> y <davidbisbal.net> ). Sin embargo, una vez sopesadas todas las circunstancias que rodean al caso, este Panel entiende que el Demandado ha actuado de mala fe tanto en el momento del registro como en el posterior uso de todos y cada uno de los dominios en conflicto. Sobre este segundo aspecto volveremos más adelante.

En esta fase del procedimiento, toca analizar si el Demandado se hallaba o no investido de un interés legítimo en el momento de solicitar el registro de los dominios controvertidos. En principio, el Demandado no ha aportado prueba alguna (pues no ha contestado a la Demanda) de poseer ningún derecho en respaldo de los registros efectuados: ni posee una marca, ni coinciden los dominios con su propio nombre, ni tampoco cuenta en su haber con una autorización del Demandante que le habilite al efecto. Por el contrario, y a partir de las alegaciones del Demandante, queda demostrado que el Demandado no procedió a recabar en ningún momento la autorización de aquél para la utilización de su nombre artístico.

Entiende este Panel que el hecho de que un personaje de cierta fama no haya procedido a proteger su nombre en el ámbito Internet no concede una patente de corso para que un tercero se lo apropie. O, al menos, no ha de ocurrir cuando, como aquí ocurre, el nombre es distintivo en tanto que el público lo asocia con el Demandante y su prestación artística y, sobre lo anterior, de los actos del afectado puede deducirse su voluntad de controlar la explotación económica asociada a su imagen e identidad. Ciertamente, esta voluntad se aprecia en el caso que nos ocupa, en atención, de un lado, al hecho de que el Demandante sea socio de la sociedad cuyo objeto es, precisamente, gestionar su actividad artística y,

de otro lado, al hecho de que alegue en defensa de su posición que su representante, la sociedad ACADEMIA DE ARTISTAS, S.L., ha procedido a realizar (obviamente, con su autorización) una solicitud de marca denominativa coincidente, en su composición, con su nombre y primer apellido. Por lo demás, parece asimismo relevante atender a la rápida reacción del Demandante: bajo este aspecto, se convendrá que no puede merecer igual protección quien se ocupa con presteza de proteger su nombre que quien tolera durante largo tiempo la usurpación del mismo.

Advertido lo anterior, entiende el Panel que el Demandado actuó en todo caso de mala fe, concretándose ésta en una clara voluntad (oportunista) de obstaculizar en el mercado el legítimo aprovechamiento por parte del Sr. David Bisbal de las futuras oportunidades económicas ligadas a la explotación comercial del propio nombre artístico en la red Internet. Bajo este aspecto, y aunque a fecha 23 de octubre de 2001, (recuérdese, un día después de emitirse el primer episodio del programa-concurso "OPERACIÓN TRIUNFO"), el Sr. David Bisbal no gozara quizás de una popularidad consolidada a nivel nacional, no puede desconocerse la repercusión social, al menos en el territorio español, que este tipo de programas posee y, con ello, el evidente potencial de notoriedad que gravita sobre quienes participan en los mismos. Se da, además, la circunstancia de que la futura emisión del programa televisivo en cuestión se había apoyado con una campaña multimedia de fuerte impacto, lo que había generado cierta expectación entre el público y, desde luego, había supuesto la difusión de la identidad y perfil de los concursantes. Desde esta perspectiva, el registro de los nombres de dominio <davidbisbal.com> y <davidbisbal.net> no puede reputarse casual, sino orientado a una ocupación ilegítima de los mismos.

Es evidente, en este caso, el doloso propósito especulativo del Demandado, el cual procedió a registrar el dominio a sabiendas de que, en un plazo inmediato, podía asociarse al mismo una rentabilidad económica proveniente de los esfuerzos de un tercero. En este sentido, debe recordarse la doctrina de este Centro que

declara irrelevante, a efectos de valorar el carácter ilegítimo del registro, constatar si el Demandado tenía la intención de aprovecharse de una marca ya registrada, o bien de un derecho marcario de cuyo nacimiento conocía o estaba en condiciones de conocer (así, [caso OMPI D2002-0669](#), *Execuject Holdings Ltd. vs. Air Alpha America, Inc.*). Analizados ahora estos hechos a la luz de la cláusula general de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, no ofrecería duda su calificación como un acto de obstaculización u obstrucción.

Ulteriormente, entiende el Panel que la reincidencia del Demandado, poco tiempo después, con ocasión del registro de los otros dos nombres de dominio <davidbisbal.info> y <davidbisbal.biz>, confirma aquella calificación en tanto que evidencia el oportunista propósito de ocupar en la red el máximo espacio en el que podría utilizarse comercialmente la identidad del Sr. David Bisbal. En efecto, si a fecha 23 de octubre de 2001, era obvio el potencial mediático del Sr. David Bisbal, el 27 de diciembre de 2001, éste ya no podía ignorarse en absoluto.

Así las cosas, entiende este Panel que procede una consideración unitaria de todos los dominios controvertidos: y ello, no por constituir todos ellos objeto de un mismo procedimiento, sino porque resulta razonable presumir que su registro responde a un mismo patrón de conducta, el cual viene de algún modo confirmado por la actitud pasiva del Demandado en este procedimiento. En efecto, el hecho de que el Demandado no haya contestado la Demanda autoriza a extraer alguna conclusión, siquiera indiciaria, sobre este extremo (en línea con lo mantenido por el Panel en el [caso OMPI D2001-0003](#)).

En definitiva, este Panel considera que, aún a pesar de que el Demandante no posea un derecho de marca sobre su nombre y de que quizá, a fecha 23 de octubre de 2001, no gozara todavía de un renombre indiscutible en todo el territorio nacional (aunque sí, según parece, a nivel regional), resulta incuestionable que una parte muy notable del público español conocía de su existencia y de su potencial celebridad en un futuro inmediato, desde luego

constatable ya en fecha de la segunda tanda de registros. Y entre tales espectadores se hallaba, en buena lógica, el Demandado, quien está domiciliado en territorio español al igual que el Demandante. Así las cosas, entiende el Panel que el Demandado carecía de interés legítimo en relación con todos y cada uno de los nombres de dominio controvertidos y que, sobre lo anterior, los registró con evidente propósito oportunista y, por lo tanto, de mala fe.

De todas las consideraciones que anteceden se sigue que el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 en sus apartados a) ii) y b) ii) de la Política Uniforme.

#### **6.5. Existencia de mala fe en el uso de los dominios controvertidos**

Es conocida la doctrina mantenida por el Panel en anteriores ocasiones (entre otras, con motivo de las decisiones [OMPI D2000-0239](#), [D2000-1354](#), [D2001-0397](#), [D2001-0773](#) y [D2001-0780](#)), por cuya virtud cabe presumir que, en buena lógica, quien registró el dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo usará probablemente también de mala fe. Este caso confirma esta presunción, a contrario, por cuanto el uso de mala fe de los dominios viene a consolidar que su registro no pudo sino efectuarse de mala fe, una vez acreditado que el registrante carecía de un interés legítimo en aval de su posición.

El referido uso de mala fe se ha manifestado, por lo demás, en dos tiempos. En un primer momento, conforme a la prueba documental aportada por el Demandante, en los sitios web amparados bajo los nombres de dominio controvertidos, el Demandado ha explotado la imagen y el nombre artístico del Demandante, en su propio beneficio, para la venta de obras musicales, así como para lucrarse a través de otros medios como la facturación por llamadas a un número 906, por mensajes SMS Premium, por publicidad en forma de banners y venta de productos o servicios relacionados con el Demandante, sin que el Demandado haya sido en momento alguno autorizado por el Demandante al efecto.

En la actualidad, el Panel ha podido constatar que, al intentar acceder a los sitios web <davidbisbal.com>, <davidbisbal.net>, <davidbisbal.info> y <davidbisbal.biz>, aparece una pantalla con la siguiente leyenda: "LO SIENTO ESTA PAGINA HA SIDO CERRADA CAUTELARMENTE". Sin embargo, el usuario es entonces redireccionado al sitio web "kantamania.com/triunfo2.htm" a través de una "pop up" en el que oferta la venta de la colección completa de las canciones del concurso televisivo OPERACIÓN TRIUNFO, entre las que se incluyen las del Demandante.

La conducta del Demandado, es indudable, se ha dirigido y dirige a promover una asociación deliberada y abusiva en la presentación de su oferta en el mercado con los servicios o prestaciones propios del Demandante, propósito que es tanto más evidente, existiendo, como existe, una conexión inmediata entre la actividad del Demandante y la propia del Demandado.

A la luz de la normativa española contra la competencia desleal, los anteriores hechos son subsumibles en los supuestos tipificados en los artículos 6 y 12 de la referida Ley que prohíben, respectivamente, los actos de confusión y la explotación de la reputación ajena.

Así, mientras que el artículo 6 considera desleal "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica", el artículo 12 reputa desleal "el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado".

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el requisito exigido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme.

## **7. Decisión**

*El Panel, considerando probado que los nombres de dominio <davidbisbal.com>, <davidbisbal.net> , <davidbisbal.info> y <davidbisbal.biz> son todos y cada uno idénticos al nombre artístico del Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio objeto de la presente controversia y que éstos fueron registrados y se usan de mala*

*fe, resuelve que procede estimar la Demanda y requiere que el registro de los nombres de dominio <davidbisbal.com> , <davidbisbal.net> , <davidbisbal.info> y <davidbisbal.biz> se transfieran al Demandante.*

*Paz Soler Masota*

*Panelista Único*

*Fecha: 24 de enero de 2003*