

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. Título de programa de televisión.

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

ORGANISMO: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

FECHA: 28-4-2003

JURISDICCIÓN: Arbitral

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

OTROS DATOS: Gestmusic Endemol, S.A. vs. Javier Gil. Caso D2003-0143.

SUMARIO:

“El demandante ha probado el registro de varias marcas bajo la denominación «Operación Triunfo», las cuales se usan en el mercado para difundir, de forma amplia y muy extensa, la actividad de una serie de artistas y programas audiovisuales. El demandante ha probado que los niveles de audiencia y de conocimiento del que se ha venido en llamar «Fenómeno Operación Triunfo», durante los últimos dos años, han sido muy elevados, siendo evidente que la actividad desarrollada a través de tales marcas puede calificarse como de notoria o renombrada”.

[...]

“... es evidente que el registro de nombres de dominio coincidentes con marcas renombradas o notorias por el demandado, el uso de un término o vocablo que causa confusión con otros existentes en el mercado nacional registrados a favor del demandante, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección por parte del demandado deben llevar a la conclusión de que, efectivamente, su comportamiento es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputación ganado por otro en el mercado”.

COMENTARIO: Aunque el laudo motivo de esta reseña versó sobre el conflicto planteado en relación a nombres de dominio que incluían la expresión “Operación Triunfo”, en contraposición a registros marcarios preexistentes sobre igual denominación, derechos estos últimos detentados por la demandante y utilizados por ella para producir una serie de programas con el mismo nombre, es decir, que se trata en rigor de una controversia entre marcas y nombres de dominio, lo cierto es que existen “zonas de contacto” entre el asunto resuelto y el derecho de autor y los derechos conexos. En primer lugar, porque algunas legislaciones nacionales sobre derecho de autor reconocen un derecho “*sui generis*” a los títulos de programas de radio o televisión, mediante un sistema registral distinto del marcario o bajo la figura de una “*reserva de derechos*”; y en segundo lugar, porque un programa de televisión (y el nombre que lo identifica), está vinculado a “*contenidos*” protegidos por el derecho de autor (obras musicales, escénicas, audiovisuales, etc.) o por los derechos afines o conexos, como las interpretaciones o ejecuciones artísticas y las producciones fonográficas, además de que el programa en sí mismo pueda ostentar la cualidad de obra, si reviste originalidad en su forma de expresión

literaria o artística. Así las cosas, si un tercero registra un dominio con el mismo título puede generar confusión en los consumidores, ante la creencia de que los contenidos de una página identificada con dicho dominio se corresponden con los del programa difundido por la radio o la televisión. © **Ricardo Antequera Parilli, 2008.**

TEXTO COMPLETO:



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gestmusic Endemol, S.A. v. Javier Gil

Caso No. D2003-0143

1. Las Partes

La demandante es la mercantil Gestmusic Endemol, S.A., cuyo domicilio es Barcelona, calle Santa Elionor 3, España. El demandado es Javier Gil, con domicilio registral Zaragoza, Estación RENFE, s/n, 50630-Zaragoza, España.

2. Los Nombres de dominio y el Registrador

La demanda tiene por objeto los nombres de dominio operaciontriunfo.info, operaciontriunfo.org y operaciontriunfo.tv.

La entidad registradora de los citados dominios es directNIC.com, perteneciente a Intercosmos Media Group, Inc., con domicilio en 650 Poydras Street, Suite 1150, New Orleans, Louisiana (70130), Estados Unidos de América.

3. Iter Procedimental

Una Demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en

materia de nombres de dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 25 de febrero de 2003, (acuse de recibo del Centro en fecha de 26 de febrero).

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 26 de febrero de 2003, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 26 de febrero de 2003, confirmando el Registrador: (i) que los nombres de dominio objeto de controversia habían sido registrados ante dicho Registrador; (ii) que el titular de dichos nombres de dominio es Javier Gil; (iii) que constan los datos de contacto administrativo y demás necesarios para proceder al registro de los nombres de dominio; (iv) que la Política uniforme y el Reglamento son aplicables a los nombres de dominio disputados; y (v) que actualmente dichos nombres se encuentran en estado "Active" y pagados al corriente, permaneciendo bloqueados hasta el fin del procedimiento administrativo.

La demanda fue notificada al Demandado el 28 de febrero de 2003, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.

El 24 de marzo de 2003, el Centro envía una notificación por la que declara la falta de personación del demandado, la ausencia de contestación a la demanda, con las consecuencias allí señaladas.

El 14 de abril de 2003, se nombró como experto a Jose Carlos Erdozain, poniéndose la

fecha de 28 de abril de 2003, como fecha máxima para entrega de la decisión.

La lengua del procedimiento es el español, dada la común nacionalidad de ambas partes, sobre la base de la facultad que ofrece el Parágrafo 11.(a) del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La demandante es titular de diversos registros de marca (comunitaria) coincidentes con los vocablos "Operación triunfo". Las fechas de los registros son anteriores al momento de registro de los nombres de dominio. También se acredita la solicitud de marcas internacionales en varios países (tales como Brasil, Argentina, México, entre otros).

La demandante también es titular de los dominios <operaciontriunfo.com> y <operaciontriunfo.net>.

El demandante ha utilizado las marcas anteriormente citadas para producir la serie de programas "Operación Triunfo" a través de TVE.

El conocimiento de tales programas, así como de los artistas promocionados en ellos, es notorio, tal y como se acredita documentalmente (noticias de prensa, mediciones de audiencia).

La demandante utiliza los nombres de dominio de los que es actualmente titular para comercializar productos de merchandising, así como para establecer foros de conversación y de fans relativos a los artistas que actúan en la serie de programas de Operación Triunfo.

Se acredita, igualmente, la existencia de grandes ventas de discos en relación con el fenómeno "Operación Triunfo".

El demandado no ha acreditado tener derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio.

5. Pretensiones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

Que es titular de varios derechos de marca, debidamente registrado ante la OAMI, así como de varios dominios de Internet, coincidentes con los vocablos de los nombres de dominio.

Que aunque posee mayoritariamente derechos marcarios registrados con posterioridad al momento en el que el demandado hubo registrado los nombres de dominio, el carácter notorio (de hecho) adquirido por las marcas es más que suficiente para acreditar sus intereses legítimos frente al demandado.

Que los dominios disputados son idénticos a las marcas registradas a su nombre.

Que el demandado no posee interés legítimo en los dominios en cuestión, en la medida en que no ha podido justificar razón legítima alguna para adoptarlos, no poseyendo, asimismo, derechos de marca con los vocablos en cuestión.

Que el demandado registró y en la actualidad está usando los nombres de dominio de mala fe, ya que ha pretendido atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web asociado, a fin de crear confusión con las marcas de la demandante. Asimismo, señala que los contenidos de los dominios son pornográficos o llevan a sitios de juegos virtuales.

Que el demandado obstruye la posibilidad de que el demandante pueda acceder a Internet, así como que no ha respondido a las comunicaciones enviadas remitidas por el demandante, todo lo cual es prueba de mala fe por parte del demandado, en opinión del demandante.

B. Demandado

La parte demandada no ha presentado contestación a la demanda.

6. Debate y Conclusiones Reglas aplicables

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad

con la Política uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En atención a esta facultad concedida, este Panel basará su decisión no sólo en el Reglamento o en la Política uniforme, sino también en las normas y principios de Derecho que sean aplicables a ambas partes a la vista de su común nacionalidad ([Caso OMPI D2000-0001](#), 17 de febrero de 2000 y [Caso OMPI D2000-0896](#), 17 de octubre de 2003), constanding, además, que las mismas residen en el mismo país.

En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la Política uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el Parágrafo 4 de la Política uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento

De acuerdo con tales disposiciones, la Política uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

"4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión"

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los que el Demandante sea titular en su actividad.

A la vista de las certificaciones presentadas por la demandante de sus registros de las marcas "Operación Triunfo" y teniendo en cuenta los nombres de dominio disputados, así como el carácter irrelevante de los sufijos correspondientes a cada uno de ellos, es obvio que se produce una identidad absoluta entre unos y otros.

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política uniforme.

"4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio <operaciontriunfo.org>, <operaciontriunfo.info> y operaciontriunfo.tv"

Al Panel administrativo no le consta que los nombres de dominio en disputa coincidan total o parcialmente con un derecho de marca, nombre de dominio o denominación de la que el demandado sea titular.

Dada la situación de falta de contestación por parte del demandado a la demanda interpuesta de contrario, desconoce este Panel si el demandado ha usado los nombres de dominio disputados con anterioridad al momento en que el demandante hubo registrado sus derechos de marca, al menos, el registrado bajo el número 2.281.277 (marca comunitaria, denominativa); o si tiene registros marcarios u otros que acrediten sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio.

En definitiva, teniendo en cuenta los derechos marcarios presentados y acreditados por la demandante, así como su uso pacífico y extenso de los mismos desde mediados de 2001 hasta la fecha, puede concluirse que el demandado carece de intereses legítimos o

derechos en relación con los nombres de dominio.

Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política uniforme.

"4.a.(iii) Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe por parte del demandado"

El demandante ha probado el registro de varias marcas bajo la denominación "Operación Triunfo", las cuales se usan en el mercado para difundir, de forma amplia y muy extensa, la actividad de una serie de artistas y programas audiovisuales. El demandante ha probado que los niveles de audiencia y de conocimiento del que se ha venido en llamar "Fenómeno Operación Triunfo", durante los últimos dos años, han sido muy elevados, siendo evidente que la actividad desarrollada a través de tales marcas puede calificarse como de notoria o renombrada.

De lo anterior, este Panel debe llegar a la razonable y legítima conclusión de que el demandado era completamente consciente de que los nombres de dominio <operaciontriunfo.org>, <operaciontriunfo.info> y <operaciontriunfo.tv> fueron registrados a sabiendas de que existían derechos, o al menos (porque no es posible establecer una obligación de búsqueda previa, al no existir un sistema de oposición propiamente dicho) de intereses legítimos.

Además, se ha probado que el contenido de algunos de los nombres de dominio fue pornográfico o, simplemente, inapropiado y difamatorio en relación con el tipo de servicios para los que fueron registradas las marcas de la demandante.

La Ley de Competencia Desleal (artículo 5) sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. El tipo de comportamiento sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda

suponer que es ilícito (punto de vista subjetivo), sino aquel que objetivamente resulta contrario a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el registro de nombres de dominio coincidentes con marcas renombradas o notorias por el demandado, el uso de un término o vocablo que causa confusión con otros existentes en el mercado nacional registrados a favor del demandante, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección por parte del demandado deben llevar a la conclusión de que, efectivamente, su comportamiento es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputación ganado por otro en el mercado.

Así pues, el Panelista entiende que los nombres de dominio <operaciontriunfo.org>, <operaciontriunfo.info> y <operaciontriunfo.tv> fueron registrados y están siendo usados de mala fe.

7. Decisión

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política uniforme y 15 del Reglamento, la demandante ha probado que los nombres de dominio disputados son idénticos a los derechos de marca de los que el demandante es titular; que el demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso de los nombres de dominio en cuestión; que el demandado está usando y ha registrado de mala fe tales nombres.

Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia de los nombres de dominio <operaciontriunfo.org>, <operaciontriunfo.info> y <operaciontriunfo.tv> al demandante, según los remedios jurídicos por él solicitados.

José Carlos Erdozain

Panelista Único

Fecha: 28 de abril de 2003