

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 de artista.**

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

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

**FECHA:** 14-10-2004

**JURISDICCIÓN:** Arbitral

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

**OTROS DATOS:** Carlos Javier Sobera de Prado vs. RR y José Carlos Sobera Martin. Caso D2004-0539.

### **SUMARIO:**

*“La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <carlosobera.com>”.*

[...]

*“El Demandante, Sr. Carlos Sobera, desde hace varios años es un personaje público en su país de origen España como consecuencia de sus múltiples actividades como actor y presentador de televisión”.*

[...]

*“El Demandante es una persona física, D. Carlos Javier Sobera de Prado, conocido en España, Andorra y Sudamérica artísticamente bajo el nombre de Carlos Sobera. En la actualidad, el reclamante es un show-man, productor y actor consagrado, habiendo adquirido la condición de «estrella».”*

[...]

*“La expresión «carlos sobera» que constituye la parte distintiva del dominio en disputa corresponde al nombre de una persona famosa en España. Este Panel no entrará a discutir si el Demandante es más o menos famoso o el éxito o fracaso actual de su carrera profesional, simplemente se limita, de acuerdo con el material probatorio aportado por ambas partes, a definir que el señor Carlos Sobera es una persona pública con renombre y conocida en el negocio del entretenimiento”.*

*“El texto de la Política <sup>1</sup> y varias decisiones jurisprudenciales que la han aplicado a casos concretos [...] indican que no existe en relación con el requisito primero la exigencia específica de una marca registrada sino que es posible una interpretación más amplia en el*

---

<sup>1</sup> Con la denominación de “La Política”, el laudo se refiere a la “Política Uniforme de Solución de Controversias” (nota del compilador).

*sentido de proteger signos distintivos que estén asociados con actividades profesionales públicas de individuos que por el reconocimiento que alcanzan son objeto de registros de nombres de dominio sin su consentimiento y que pueden afectar su imagen comercial”.*

[...]

*“... es posible afirmar que la protección a las marcas por la Política no se limita a marcas registradas sino que abarca marcas protegidas y que la protección de las marcas para efectos de la Política incluye expresiones que representan nombres profesionales y públicos que hayan alcanzado un grado de renombre ...”.*

[...]

*“Es indudable que el Demandante tiene un interés legítimo para ser el titular de un nombre de dominio que reproduce su nombre artístico y público”.*

[...]

*“... el Demandado ha querido beneficiarse del reconocimiento público del nombre del Demandante y que con gran habilidad ha utilizado ciertas falencias que tiene el sistema de registro de nombres de dominio en cuando a la certeza y seguridad que este otorga para tener un dominio y mantenerlo sin una verdadera justificación frente al interés legítimo del Demandante de ser titular del mismo.*

*Habiendo revisado los argumentos de ambas partes y las pruebas aportadas, el Panel llegó al convencimiento de que el registro y uso del nombre de dominio por el Demandado está enmarcado en circunstancias que evidencian que existe un ánimo de utilización y aprovechamiento del nombre del Demandante conocido en el medio artístico español”.*

**COMENTARIO:** Si bien es cierto que 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 sobre la materia 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 verdad de asuntos que resuelven situaciones que se plantean entre derechos marcarios y los relativos a los nombres de dominio, también lo es que en casos como el reseñado se presenta una “zona de contacto” entre los derechos sobre los signos distintivos marcarios y los nombres de dominio con el derecho conexo del artista, por cuanto su prestigio en el mundo del entretenimiento y ante el público en general puede adquirir rasgos de notoriedad y funcionar como una “marca de hecho”, figura ésta acogida por los diferentes laudos que, en relación al nombre de personajes famosos, han sido dictados en el seno del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En esos casos dicho nombre sirve como un medio identificador, de manera que si un tercero registra un dominio con ese mismo nombre, puede generar confusión en el público en cuanto a creer que los contenidos de una página identificada con dicho dominio provienen de ese artista, con lo cual podría darse en algunos casos, incluso, la figura de una “falsa atribución de paternidad”. © Ricardo Antequera Parilli, 2008.

## TEXTO COMPLETO:



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

### DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**D. Carlos Javier Sobera de Prado v. RR y  
José Carlos Sobera Martín**

**Caso No. D2004-0539**

#### 1. Las Partes

La Demandante es D. Carlos Javier Sobera de Prado representada por Bufete Jurídico Lledó & Asociados, España, con domicilio en Vizcaya, España.

La Demandada es RR y José Carlos Sobera Martín, con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representada por Ramón Rubín (RR), M-DOMAINS, s.l., con domicilio en Madrid, España.

#### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <carlossobera.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

#### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de julio de 2004. El 21 de julio de 2004, el Centro envió a Tucows, vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 21 de julio de 2004, Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta

confirmando que las personas que figuran como registrantes son RR y José C. Sobera Martín, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El 22 de julio de 2004, el Demandado solicitó una información al Centro la cual fue enviada en esa misma fecha. El 23 de julio de 2004, se envió una prueba adicional correspondientes a los anexos A y B de la demanda original. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 28 de julio de 2004. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de agosto de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de septiembre de 2004. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de agosto de 2004. El Escrito de Contestación contenía más de 12000 palabras, excediendo el límite establecido por las reglas procesales aplicables, sin embargo en aras de la celeridad procesal y en garantía del derecho de defensa, de manera excepcional, este Panel evaluará en su totalidad el Escrito de Contestación presentado.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de septiembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto

Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Panel Administrativo profirió el 14 de septiembre de 2004 un auto procedimental encaminado a que las partes aportaran al proceso pruebas respecto de los siguientes hechos: (a) Prueba documental de la identidad/existencia de los señores Carlos Javier SOBERA DE PRADO y José Carlos SOBERA MARTIN en la que conste el nombre completo de cada uno de ellos, (b) prueba de la ocupación o ramo de actividades del Demandado; (c) Prueba del estado actual de la solicitud de registro de la marca CARLOS SOBERA, solicitada por el Demandante, con constancia de la fecha de presentación y la etapa en la cual está actualmente el trámite. Cada una de las partes presentó documentación en respuesta al auto procedimental.

#### 4. Antecedentes de Hecho

El Demandante, Sr. Carlos Sobera, desde hace varios años es un personaje público en su país de origen España como consecuencia de sus múltiples actividades como actor y presentador de televisión.

Existe un uso del nombre de dominio en disputa que no hace referencia a las actividades del Demandante sino que tiene contenidos diversos, entre ellos los de prestación de servicios de diversa índole e incluso la posibilidad de venta del dominio.

En los demás hechos relevantes existe controversia entre las partes respecto de su alcance, ocurrencia y temporalidad.

Las partes han discutido en el propio procedimiento si han recibido los documentos de la demanda y de la contestación así como los documentos adicionales. Luego de revisado todo el expediente el Panel considera que se ha respetado el derecho de defensa y se ha aplicado el procedimiento previsto en la Política en cumplimiento del principio del debido proceso.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

“El Demandante es una persona física, D. Carlos Javier Sobera de Prado, conocido en España, Andorra y Sudamérica artísticamente bajo el nombre de Carlos Sobera. En la actualidad, el reclamante es un show-man, productor y actor consagrado, habiendo adquirido la condición de “estrella”.”

“Los comienzos de Carlos Sobera se sitúan en la década de los 80 en el ámbito de la labor teatral, pero es en los 90 cuando comienza a ser conocido por el “gran público” al trabajar como guionista, show-man y actor para el grupo EiTB, primer grupo de comunicación del País Vasco - con cuatro cadenas de televisión y cinco emisoras de radio -. Su labor no pasa desapercibida, y comienza a prestar sus servicios para la segunda cadena de la Televisión Pública Española, así como para la cadena privada estatal Telecinco.”

“Es precisamente en esta casa, en la que se consagra decisivamente como show-man televisivo al presentar la versión española del programa de origen australiano y famoso a nivel internacional “¿Quiere ser millonario? 50 x 15”; con este concurso de preguntas y respuestas, emitido en prime time, y con grandes dosis de simpatía y humor conquista definitivamente los hogares de España, no pasando inadvertido tampoco para la crítica especializada, ya que ha cosechado diversos premios al mejor comunicador y presentador, gracias a él.”

“El contenido de esta página web, afecta negativamente a este artista pues entre sus contenidos se halla información de contactos de carácter sexual y otro tipo de asuntos tales como cursos de formación, información sobre préstamos, informática, moda, etc. que puede inducir a los internautas a contratar servicios de empresas en la falsa creencia de que son avalados por una persona de la talla de Carlos Sobera cuando, en realidad, eso no se corresponde en absoluto con la verdad.

*“Pese a no disponer de marca registrada que coincida con su nombre personal aunque se ha tramitado solicitud al efecto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, el presente caso se encuentra en el ámbito de la Política, por aplicación de múltiples decisiones previas del Centro en situaciones similares, en las que se han protegido las denominadas marcas de hecho.”*

## **B. Demandado**

*“El Demandante no es mundialmente conocido, no es una estrella, quizás pueda ser conocido a nivel regional, en localidades reducidas, ni siquiera es tan conocido entre los habitantes de su país, España, su supuesta popularidad pudo ser temporal: entre los 40 millones de españoles, o a los más de 300 millones de personas residentes en Sudamérica, comprobarían seguramente que este señor, D. Carlos Javier Sobera de Prado, tiene un bajísimo índice de “persona conocida”, por lo que no se puede considerar “estrella”, ni “famoso” a nivel mundial.”*

*“Una persona humilde, normal, tiene el mismo derecho a usar los nombres de dominios que otra persona que dice ser exageradamente famosa. La Constitución española y la argentina dicen claramente que todos tenemos los mismos derechos. Ante la Carta Magna, ningún organismo, ni ninguna persona, puede elevarse.”*

*“La web ["http://www.carlossobera.com"](http://www.carlossobera.com) ha estado durante un tiempo en construcción, y durante un tiempo reducido, de febrero a junio del 2004, la empresa donde estaba hospedada el dominio redireccionaba a su “home” dicho website, y en la “home” de dicha empresa aparecen links propios suyos, de diversos temas, de los cuales nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, en ningún momento el website tuvo contenido sexual, o de préstamos.”*

*“La parte Demandante no tiene construída ninguna página web oficial, ni vende productos suyos, ni ofrece servicios comerciales a las personas. Es una persona física, no una marca, y como tal, lo normal sería que*

*registrara los dominios con extensión “.es”, ó “.tv”.”*

*“El Demandante se llama Carlos Javier Sobera, no se llama Carlos Sobera. Nuestro dominio tiene extensión “.com”, no tiene extensión “.es”, específica para España, ni extensión “.tv”, específica para las personas que aparecen en televisión.”*

*“En ningún momento se crea confusión, ya que D. Carlos Javier Sobera de Prado no es conocido a nivel mundial, sólo es conocido a nivel muy local, a nivel de un lugar muy reducido.”*

*“El Demandante ha esperado 3 años y medio desde el registro para interponer una demanda.”*

## **6. Debate y conclusiones**

*El Panel se limitará a analizar los hechos y argumentos pertinentes para determinar los derechos de las partes a la luz de los supuestos de la Política, apartándose, por ende, de todo lo que se considere accesorio o sea pertinente para otro tipo de procesos judiciales o administrativos.*

*La Política es un instrumento jurídico de alcance universal cuya finalidad es resolver controversias entre titulares de derechos de propiedad intelectual, bajo los supuestos de la Política, y personas o empresas que hayan registrado nombres de dominio. Por tal razón, teniendo en cuenta que en este caso, dada la multiplicidad de jurisdicciones de los sujetos involucrados en el presente caso, no es posible la aplicación de una ley diferente se aplicará para decidirlo exclusivamente la Política así como los principios de derecho internacional pertinentes.*

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

*El Panel considera que la evaluación del primer requisito en el presente caso, debe partir de la determinación de si una expresión no registrada como marca puede ser*

*fundamento suficiente para cancelar un dominio bajo la Política.*

*La expresión “carlos sobera” que constituye la parte distintiva del dominio en disputa corresponde al nombre de una persona famosa en España. Este Panel no entrará a discutir si el Demandante es más o menos famoso o el éxito o fracaso actual de su carrera profesional, simplemente se limita, de acuerdo con el material probatorio aportado por ambas partes, a definir que el señor Carlos Sobera es una persona pública con renombre y conocida en el negocio del entretenimiento.*

*El texto de la Política y varias decisiones jurisprudenciales que la han aplicado a casos concretos, citadas por el Demandante en su escrito de demanda, indican que no existe en relación con el requisito primero la exigencia específica de una marca registrada sino que es posible una interpretación más amplia en el sentido de proteger signos distintivos que estén asociados con actividades profesionales públicas de individuos que por el reconocimiento que alcanzan son objeto de registros de nombres de dominio sin su consentimiento y que pueden afectar su imagen comercial.*

*Esta interpretación es basada en el propio texto de la Política y en la finalidad de la misma buscando un equilibrio en cada caso concreto entre el titular del signo que cumple la función distintiva de una marca y el titular del dominio. Debe tenerse en cuenta que esta interpretación de la Política depende de las circunstancias de cada caso concreto y de la evaluación que se haga del cumplimiento de todos los requisitos de la Política en ese contexto determinado. Para este Panel, el alcance de la Política esta definido por su texto pero también la finalidad que tiene y por el ámbito de aplicación a sus normas que han dado las distintas decisiones de los Paneles.*

*De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que la protección a las marcas por la Política no se limita a marcas registradas sino que abarca marcas protegidas y que la protección de las marcas para efectos de la Política*

*incluye expresiones que representan nombres profesionales y públicos que hayan alcanzado un grado de renombre como es el caso Demandante en el presente caso.*

*Examinadas las diversas pruebas y argumentos de las partes, el Panel afirma que el dominio <carlossobera.com> al reproducir íntegramente la marca de hecho CARLOS SOBERA viola la distintividad alcanzada por esta marca protegida, para efectos de la Política, como consecuencia del uso público de la expresión Carlos Sobera en las distintas actividades del Demandante que han trascendido su esfera privada. La intención del Demandante de proteger su nombre como marca ha sido materializada en la solicitud de marca aportada con la Demanda y en los documentos anexos presentados con motivo de la Orden Procedimental No 1.*

*El Panel considera que se ha cumplido el primer requisito de la Política*

### **B. Derechos o intereses legítimos**

*El Panel considera que, siendo este un caso en el cual se va a aplicar una interpretación sistemática y finalista de la Política, deben tenerse en cuenta de manera particular los intereses de ambas partes y determinar su legitimidad.*

*Es indudable que el Demandante tiene un interés legítimo para ser el titular de un nombre de dominio que reproduce su nombre artístico y público. Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan su interés legítimo para tener la titularidad y el uso exclusivo de ese nombre de dominio.*

*El nombre de uno de los Demandados en este proceso es José Carlos Sobera. Este nombre coincide con el nombre de dominio en disputa. El Panel en la Orden Procedimental No 1 indagó sobre la existencia y actividades de este Demandado por considerar fundamental la comprobación del posible interés legítimo del mismo. Ni de las pruebas presentadas con la contestación de la demanda ni de la respuesta a la Orden Procedimental No 1 se aprecia una prueba que sea satisfactoria de*

acuerdo con lo estipulado en la Política para mantener el dominio que está en discusión.

El Panel no está en posición de determinar si, como fue alegado por el Demandante, el Señor José Carlos Sobera no existe y el documento enviado como respuesta a la Orden Procedimental No 1 es total o parcialmente falso. Estos hechos podrían ser objeto de otro tipo de acciones judiciales pero no le competen a este Panel más allá de su consideración como indicios y su valoración en conjunto con otros hechos y pruebas. Sin embargo, lo que es evidente para este Panel es que la escasa presencia en la web y la actividad privada del Demandado no justifican un interés legítimo para mantener un dominio como es el dominio en disputa que está orientado sobretodo a actividades comerciales o por lo menos actividades que trasciendan la órbita estrictamente privada.

El Panel para decidir la aplicación de este requisito a favor de alguna de las partes considera en el marco de la Política una valoración probatoria y fáctica entre un personaje público con intereses legítimos y una persona privada que junto a otros particulares ha registrado un nombre de dominio. Por un lado, el Demandante ha dado muestra suficiente de actividades profesionales con un contenido comercial y público que justifican retomar un dominio que coincide con su nombre profesional, sin que los Demandados acreditaran un uso público serio del nombre de dominio ni mucho menos un uso público que justifique mantener la titularidad del mismo.

El Panel considera que el interés legítimo del Demandante está probado y prima en este caso cumpliéndose, en consecuencia, con el segundo requisito de la Política.

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

Este proceso ha sido marcado por una extensa discusión entre las partes con argumentaciones y acusaciones cruzadas sobre la localización efectiva de las partes, los datos e información personal de estas, los

intereses en discusión e incluso sobre la existencia de alguna de las partes. También se han discutido por las partes, las circunstancias particulares que justificarían para el Demandante tomar el registro de dominio y para el Demandado.

Para el Panel, la valoración ponderada de todas las pruebas presentadas por ambas partes permite afirmar que el Demandado ha querido beneficiarse del reconocimiento público del nombre del Demandante y que con gran habilidad ha utilizado ciertas falencias que tiene el sistema de registro de nombres de dominio en cuando a la certeza y seguridad que este otorga para tener un dominio y mantenerlo sin una verdadera justificación frente al interés legítimo del Demandante de ser titular del mismo.

Habiendo revisado los argumentos de ambas partes y las pruebas aportadas, el Panel llegó al convencimiento de que el registro y uso del nombre de dominio por el Demandado está enmarcado en circunstancias que evidencian que existe un ánimo de utilización y aprovechamiento del nombre del Demandante conocido en el medio artístico español.

La posibilidad de obtener un lucro por el dominio en el sitio de Internet no fue respondida eficazmente por el Demandado ni tampoco se puede considerar que el Demandante deba o pueda adquirir nombres de dominio de otro nivel como alternativa para resolver este conflicto. Las alegaciones del Demandante sobre la evaluación del éxito o fracaso del Demandado no son relevantes para el Panel cuya decisión se basa en el suficiente reconocimiento público del señor Carlos Sobera que justifica su protección mediante la Política.

En suma, a pesar de que el Demandado gozó de las oportunidades procesales necesarias para poder desvirtuar el alegato y las pruebas presentadas por la Demandante en relación con la mala fe, en el registro y en el uso, no logró su cometido y en consecuencia, este Panel declara que se han cumplido los supuestos del tercer requisito de la Política.

## **7. Decisión**

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

*Daniel Peña*

*Experto Único*

*Fecha: 14 de octubre de 2004*