

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Nombre de dominio. Nombre de autor.

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: Rosa Montero Gallo vs. Galileo Asesores S.L. Caso D2000-1649.

SUMARIO:

El nombre de dominio en disputa es “*rosamontero.com*”.

“Un importante número de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos proveedores de servicios de solución de controversias ... se pronuncia por la protección de las marcas de hecho [y] “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”.*

“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”.

“Concluyo sobre tales bases que el nombre o seudónimo con el que un autor firma habitualmente sus obras, constituye de por sí una marca de hecho a la luz de los principios generales de derecho y a los fines de la Política” (Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, nota del compilador).

“La marca de hecho sobre la que se basa la Demandante es su firma como autor «Rosa Montero», 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 ... 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. 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. 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”.

“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”.

“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”.

“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 ...”.

“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 [Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, nota del compilador], el Panel requiere que el registro del nombre de dominio «rosamontero.com» se transfiera a la Demandante”.

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, por cuanto como regla general, cuando un autor registra su propio nombre como marca lo hace en función del prestigio o la difusión que ha alcanzado como creador de obras literarias o artísticas, de manera que si un tercero registra un dominio con ese nombre 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”*.

© Ricardo Antequera Parilli, 2007.