

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. Título de obra.

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

ORGANISMO: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

FECHA:

JURISDICCIÓN: Arbitral

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

OTROS DATOS: GESTEVISION TELECINCO, S.A., vs. "Javier Sard" (presunto). Caso No. D2000-0780.

SUMARIO:

"La «Demandante» es titular en España de los registros de la marca CRONICAS MARCIANAS, ... Por tratarse de un programa de televisión difundido en canales abiertos de televisión, es de considerarse que la marca «CRONICAS MARCIANAS» es un signo distintivo al menos conocido, y que dicho conocimiento es resultado del esfuerzo comercial de la «Demandante»."

"Asimismo, es de considerarse que corresponden a la «Demandante» los derechos autorales que derivan de la existencia de los programas de televisión producidos bajo este título, probándose en el procedimiento la existencia de la obra y operando a favor de la «Demandante» la presunción de ser titular de dichos derechos".

"El nombre de dominio objeto de este procedimiento es «cronicas-marcianas.com», registrado a nombre del «Demandado» en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de América (el «Registrador»)."

"A esta litis también son de aplicación las Leyes de Marcas y Propiedad Intelectual Españolas, al tratarse de un conflicto sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 apartado 4º del Código Civil, se protegerán en territorio español, lugar en el que precisamente ambas partes son residentes ..."

"... al utilizarse el título de la obra sin el correspondiente permiso de la demandante se han infringido los derechos de autor de la misma".

El «Panel» ha determinado que el nombre de dominio «cronicas-marcianas.com» es similar en grado de confusión a las preexistentes marcas y título de obra CRONICAS

MARCIANAS de la "Demandante". Asimismo, el «Panel» ha determinado que el «Demandado» carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El «Panel» también ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el «Demandado» ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de éste es una conducta que tiene una clara connotación de mala fe. Asimismo, la falsedad que representa la designación de domicilio del «Demandado», así como la presunción de la inexistencia de la persona física registrante, son indicios que conducen a considerar que el registro ha sido efectuado de mala fe».

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, el Árbitro dijo en este caso que *“el hecho de que el propio nombre del registrante y «Demandado», «Javier Sard», coincida con el del conductor del propio programa de televisión «Crónicas Marcianas» que es producido y difundido por la «Demandante», hace presumir que dicho nombre es una imitación alusiva al programa de la «Demandante», y que, por tanto, existe mala fe en la adopción y registro del mismo”*, además de afirmar que *“es de considerar que la inexistencia manifiesta del domicilio físico de el "Demandado", así como la muy presumible inexistencia de la propia persona física designada como registrante del nombre de dominio controvertido, se interpreta por el «Panel» como prueba de la mala fe del registrante al haber optado por registrar dicho nombre de dominio bajo circunstancia falsas como las mencionadas, y en abierta amenaza de violación a los derechos marcarios y **autorales** de el «Demandante»* (hemos resaltado), con lo cual el laudo crea una suerte de *“vaso comunicante”* con el derecho de autor, pues el título de una obra está protegido como la obra misma, además de que la generación de contenidos a través de una página identificada con un dominio similar al título de una obra (o de un programa de televisión, aunque no calificara como obra), puede generar confusión en el público, ante la creencia de que tales contenidos corresponden al mismo programa o provienen del mismo titular.

© Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

1. Las Partes

La Parte Demandante es la sociedad GESTEVISION TELECINCO, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de España y domiciliada en Carretera de Irún Km. 11,700, 28049 Madrid, España (la "Demandante"), representada por el señor Ralph Seel, domiciliado en la ciudad de Madrid, España, quien actúa en calidad de apoderado.

La Parte Demandada es el presunto señor "Javier Sard", presuntamente ciudadano Español, presuntamente domiciliado en calle Marte 666, Marcianopolis, Marte 31337, España (el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es "cronicas-marcianas.com", registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad

organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de América (el "Registrador").

3. Curso del Procedimiento

El 12 de julio de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro"), recibió por vía electrónica una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 14 de julio de 2000, el "Centro" recibió la demanda en copia de papel, con sus anexos.

El 21 de julio de 2000, el "Centro" acusó recibo de la demanda, y con fecha 26 de julio de 2000, recibió la notificación de la verificación del "Registrador". Con fecha 18 de septiembre de 2000 se dio inicio al procedimiento, notificando la demanda al "Demandado". No habiéndose dado contestación a la demanda, con fecha 12 de octubre se acusó la inexistencia de escrito de contestación a la demanda.

Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Mauricio Jalife, el 27 de octubre de 2000, el "Centro" lo designó como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designación a las partes y fijando plazo hasta el 9 de noviembre de 2000 para que el "Panel" envíe la decisión al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Política" y su "Reglamento".

El 6 de noviembre de 2000, el "Panel" recibió el original de los documentos del procedimiento, y la prueba de la "Demandante", consistente en un vídeo en formato VHS.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los

requisitos formales que fijan la "Política" y el "Reglamento".

4. Antecedentes de Hecho

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" es una empresa legalmente constituida de conformidad a las leyes de España. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera regular servicios relativos a la producción y difusión de programas de televisión.

La "Demandante" es titular en España de los registros de la marca CRONICAS MARCIANAS, bajo los números de registro 2.107.328, en clase 38, y 2.107.329 en clase 41. Por tratarse de un programa de televisión difundido en canales abiertos de televisión, es de considerarse que la marca "CRONICAS MARCIANAS" es un signo distintivo al menos conocido, y que dicho conocimiento es resultado del esfuerzo comercial de la "Demandante".

Asimismo, es de considerarse que corresponden a la "Demandante" los derechos autorales que derivan de la existencia de los programas de televisión producidos bajo este título, probándose en el procedimiento la existencia de la obra y operando a favor de la "Demandante" la presunción de ser titular de dichos derechos.

5. Alegatos de las Partes

5.1 Demanda

Afirma la "Demandante":

PRIMERO.- El demandante tiene derechos sobre el nombre de dominio objeto de este procedimiento al ser titular de los signos distintivos que se relacionan seguidamente:

- Registro de marca nº 2.107.328 CRONICAS MARCIANAS en clase 38

● *Registro de marca nº 2.107.329 CRONICAS MARCIANAS en clase 41*

Se aportan adjunto a la presente, como Anexo B, fotocopias de los certificados-título de los registros de marca reseñados expedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Como Anexo C se aporta adjunto fotocopia de la inscripción en el Organismo citado de esos signos distintivos a favor de mi representada.

A primera vista se observa que el nombre de dominio CRONICAS-MARCIANAS es absolutamente idéntico a los signos distintivos cuya titularidad ostenta la demandante, no solo fonética sino también gráficamente.

Por otro lado, el demandante tiene derechos sobre el nombre de dominio en pugna al ser la productora y con ello titular del programa de televisión denominado CRONICAS MARCIANAS. Se aporta adjunto a la presente demanda como Anexo D copia del contrato que acredita que la demandante es titular de todos los derechos de Propiedad Industrial, Intelectual y de Imagen sobre el programa televisivo en cuestión.

Además se aporta adjunto a la presente demanda como Anexo E una cinta videográfica de una emisión del citado programa, en el que se aprecia de forma destacada ese título de CRONICAS MARCIANAS en la emisión difundida por el canal de televisión TELE 5.

Dicho programa se emitió por primera vez el 8 de septiembre de 1997 a las 23.45 horas y se emite en la actualidad de Lunes a Jueves a las 23.50 horas, tal y como se refleja en el certificado del Departamento de Programación de TELE5 que figura en Anexo F.

El programa tiene además una gran aceptación entre el público en general, llegando a tener una audiencia media de 1.656.000 espectadores en el año 2000, que supone casi un 30% de los televidentes, todo ello de acuerdo con la estadística elaborada por la Dirección de Marketing de TELE5 que también se adjunta como Anexo G.

Siendo la cadena de televisión TELE5 una emisora no codificada, ni de pago, sino en abierto y generalista, entiende esta parte, que el Juzgador de este procedimiento debe de considerar la denominación CRONICAS MARCIANAS como un signo distintivo al menos conocido, por no decir notorio.

SEGUNDO.- El demandado no posee intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuya titularidad aquí se impugna.

El registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento administrativo es de fecha posterior a la emisión del primer programa de CRONICAS MARCIANAS, ya que, tal y como se ha acreditado arriba, el primer programa se emitió con fecha 8 de septiembre de 1997, mientras que el registro del dominio no se produjo hasta el día 25 de marzo de 2000.

Igualmente el nombre de dominio "cronicas-marcianas.com" es posterior incluso a la concesión de los registros de marca de idéntica denominación en clases 38 y 41 del Nomenclator Internacional, que se produjeron los días 20 de enero y 20 de mayo de 1998, respectivamente.

Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe duda que el ahora demandado no ha realizado ningún esfuerzo creativo a la hora de elegir el nombre de dominio que aquí se disputa, ya que existiendo una infinidad de denominaciones de fantasía para titular su sitio web, no se le ha ocurrido nada más original que usar una denominación ya conocida.

Considerando además que el demandado no ha creado ninguna actividad propia que justifique el uso de esa denominación por su parte, tal y como se expondrá a continuación, inevitablemente se tiene que llegar a la conclusión que el ahora titular del dominio carece de legítimos derechos sobre el mismo.

TERCERO.- El nombre de dominio ha sido registrado y están siendo usado de mala fe.

El demandado no ha tenido en el pasado, ni tiene en la actualidad ninguna relación de ningún tipo con mi representada que le autorice

al uso de la denominación CRONICAS MARCIANAS, ni que le haya permitido nunca la utilización de esa denominación para cualquier actividad.

Tampoco el demandado utiliza el dominio "cronicas-marcianas.com" de forma alguna que justifique la tenencia o registro de los mismos a su nombre. De hecho el demandado, no utiliza los nombres de dominio, ya que bajo ese dominio se encuentra un sitio web supuestamente en fase de elaboración. Por otro lado, el demandado no desarrolla ninguna actividad comercial o publicitaria que explique el uso precisamente del nombre de dominio "cronicas-marcianas.com".

Pero, sobre todo, demuestra la mala fe del demandado su negativa de facilitar una dirección de contacto y un nombre reales. Es evidente, por una parte, que la dirección c/Marte 666, Marcianopolis, Marte 31337 es de fantasía. Por otro lado, entiende esta parte que "Javier Sard", también puede ser un nombre ficticio, ya que coincide casi literalmente con el del conocido presentador del programa Crónicas Marcianas, D. JAVIER SARDA. Parece, por todo ello, que el demandado pretende ocultar su identidad, con el fin de evitar una persecución judicial por parte del legítimo titular del nombre de dominio que es mi representada.

Por último, es preciso reseñar en este punto, que el demandado, al ser contactado por esta parte, tal y como se acredita en la copia del correo electrónico enviado y que se adjunta como ANEXO H, ofreció telefónicamente a mi mandante la venta del nombre de dominio por un valor que no solo supera los costos diversos que están relacionados directamente con el nombre de dominio, sino que supera con creces el coste del presente procedimiento administrativo.

Y todo lo expuesto se basa en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Cumplimiento de las normas del Reglamento y del Reglamento Adicional

A tenor de lo anteriormente expuesto, se cumplen las normas de procedimiento establecidas por el ICANN y los requisitos para poder acudir a los mismos:

- Identidad del nombre de dominio con las marcas registradas del demandante y el nombre del programa televisivo, causando así una clara confusión al usuario.

- El demandado no tiene ningún derecho exclusivo ni de cualquier otro tipo sobre dicho nombre de dominio.

- El dominio objeto del litigio se ha registrado y se usa de mala fe, ya que el demandante intenta aprovecharse económicamente del grado de conocimiento del programa televisivo con idéntico título al nombre de dominio en pugna.

Igualmente, entre las resoluciones dictadas al amparo del procedimiento de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI, existen pronunciamientos que afirman que el uso de una denominación notoria amparada por una marca constituye un uso de mala fe por parte de su titular.

Cito a estos efectos la resolución no. D2000-0018 Banco Español de Crédito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira. En este pronunciamiento el Panelista único consideró lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que el propio demandado reconoce el uso de los dominios "banesto.org" y "banesto.net", solicitando al Centro de Arbitraje de la OMPI que se decrete ... la continuidad en el uso de los nombres de dominio "banesto.org" y "banesto.net" a mi mandante su actual titular ...- teniendo esa circunstancia por el demandado, y de la previa noticia de la existencia de la marca BANESTO, y las circunstancias que se dan en relación con el resultado de los intentos de acceder a los dominios "banesto.org" y "banesto.net", se considera probada la existencia de un uso de los mismos de mala fe.

Sólo si se hubiera adoptado una política activa de no uso de los dominios "banesto.org" y "banesto.net", en un caso en el que tales dominios reproducen una marca notoria y de lato renombre, o que el uso realizado, siempre que hubiera existido en el solicitante un interés legítimo o un derecho de uso de la denominación, fuera de carácter no comercial ni atentatorio contra la marca BANESTO, se podría entender no recurrente el requisito de un uso de mala fe."

Segundo.- Violación de las Leyes de Marcas y de Propiedad Intelectual Españolas

A esta litis también son de aplicación las Leyes de Marcas y Propiedad Intelectual Españolas, al tratarse de un conflicto sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 apartado 4º del Código Civil, se protegerán en territorio español, lugar en el que precisamente ambas partes son residentes, tal y como ya se ha señalado arriba.

Ahora bien, entiende esta parte que se ha producido una violación del derecho exclusivo que se le reconoce en el artículo 30 de la Ley de Marcas 32/88 de 10 de noviembre que determina que:

"El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico".

Este monopolio de explotación de la denominación registrada le confiere a su titular un ius prohibendi de acuerdo con el artículo 31 que establece que:

"El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios pueda inducir a errores.

Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo

c) Importar los productos, exportar o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el depósito."

Este derecho al uso exclusivo se entiende otorgado para proceder no sólo contra marcas iguales o semejantes, sino también para hacerlo contra cualquier otra modalidad de uso de la denominación, ya sea como signo distintivo de propiedad industrial, razón social que designe una empresa, o un nombre de dominio.

Así, por ejemplo, lo entendió el Tribunal Supremo en una Sentencia de 16 de julio de 1985 (RA 1985/4092) en una pugna entre la marca Domestos y la denominación social posterior Domestos S.A. que las mismas eran incompatibles, ya que

"...la obligada interpretación teleológica que impone la coordinación de las dos normativas en juego –Ley de Sociedades Anónimas y rectora de la Propiedad Industrial- en cuanto tienden ambas a evitar el riesgo de error o confusión que, tanto entre personas jurídicas como entre sus actividades y productos, pueda producirse, en perjuicio general, por la denominación coincidente, es este caso indiscutible, entre una marca y una denominación social, cuando aquélla ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, encubrir un acto de apropiatorio de los derechos adquiridos, por la más antigua denominación – por cierto de pura fantasía- a la par de un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno."

Este mismo principio general debe de regir en el caso de conflicto entre marcas y nombres de dominio idénticos, ya que surgen los mismos problemas de confusión para los consumidores y usuarios en general.

Así lo ha interpretado también el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona en su Sentencia de 26 de junio de 1998 en un litigio entre la marca NEXUS y el nombre de dominio NEXUS.ES, cuando dicta en los Fundamentos de Derecho:

"... Si se accede a través de buscadores, entonces ya pueden aparecer dudas o confusiones al existir dos entidades dedicadas al mismo negocio y que el inicio del nombre es exactamente igual. Por lo tanto, el informe pericial es concluyente, confirmando que el empleo indebido por la demandada de la marca registrada por la actora, tanto en Internet como en Infovía, provoca confusión en el usuario. Todo ello ha de conducir inexorablemente a la estimación de la demanda, condenando a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 35 y 36 de la Ley de Marcas, a que cese en el uso del nombre NEXUS en sus comunicaciones por las vías mencionadas."

Y así también lo ha previsto el artículo 34.3 d) del Anteproyecto de la Ley de Marcas español, tal y como se divulgó el 8 de noviembre de 1999, tras su inserción en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que establece que podrá prohibirse, en especial:

"Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicación telemáticas, y en particular, como nombre de dominio."

A mayor abundamiento estima esta parte que la utilización de la denominación como nombre de dominio supone una violación de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 de abril.

En concreto, al utilizarse el título del programa CRONICAS MARCIANAS sin la correspondiente autorización, se ha violado el artículo 17 de la citada Ley que dicta:

"Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la Ley."

Y ello, por que tal y como establece el artículo 10 apartado 2º de la Ley de Propiedad Intelectual citada

"El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella."

Todos los derechos de explotación sobre la obra corresponden además a mi mandante por ser la productora de la obra en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 apartado 1º párrafo 1º de la Ley de Propiedad Intelectual referida que dicta:

"Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo de la obra."

En consecuencia, al utilizarse el título de la obra sin el correspondiente permiso de la demandante se han infringido los derechos de autor de la misma.

5.2 Contestación de la Demanda

Con fecha 12 de octubre de 2000, el "Centro" formuló el acuse de ausencia de escrito de contestación, por lo que la Demanda se entiende como legalmente notificada, y por perdido el derecho de el "Demandado" a producir su contestación.

6. Debate y Conclusiones

6.1 Normas aplicables

El artículo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisión sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versión 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Política" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Política" y a su "Reglamento".

Por otra parte, siendo el "Demandado" y la "Demandante" de nacionalidad española y teniendo en cuenta que dicho país es miembro, entre otros Tratados, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, resulta éste aplicable en sus artículos 10 bis 3) 1).

El artículo 4 literal a) de la "Política" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes términos:

"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;

"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."

En aplicación de los lineamientos citados, a continuación el "Panel" estudiará y evaluará los

hechos y las alegaciones que constan en el proceso.

Asimismo, es claro que resultan aplicables las diversas disposiciones de la legislación española en materia de propiedad intelectual que reconocen exclusividad a los signos distintivos registrados, así como a los titulares respecto de las obras de todo género.

6.2 Identidad o Similitud Confundible

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio "CRONICAS-MARCIANAS.COM", registrado por el "Demandado" es idéntico a la marca sobre la que ella tiene derechos preexistentes.

Es evidente la coincidencia que entre las denominaciones se presenta en los aspectos fonético, visual e ideológico, ya que las únicas diferencias perceptibles son las siguientes: el guión que aparece entre las palabras "Crónicas" y "Marcianas", el cual de ninguna manera introduce elementos de diferenciación, ya que es un signo fonética e ideológicamente inocuo, mientras que visualmente es poco significativo.

Por lo que hace al término ".com", como se sabe, el mismo es una expresión genérica ineludible para los nombres de dominio de connotación comercial o empresarial, por lo que no añade ninguna distintividad al nombre de dominio controvertido, resultando entonces que entre las marcas registradas propiedad de la "Demandante" y el referido nombre de dominio, existe similitud en grado de confusión.

6.3 Derechos e Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio

Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio que pudiere corresponder a el "Demandado", cabe en primera instancia señalar que la ausencia de contestación a la demanda debe tener por aceptados los hechos narrados en la demanda, y al mismo tiempo, exhibe que el "Demandado" carece de intereses o derechos respecto de dicho nombre, al no presentar argumentos de defensa.

Es además un hecho que no debe pasar inadvertido al "Panel", el que el "Demandado" haya designado como domicilio uno que es claramente ficticio, arbitrario y hasta cómico, en pretendida concordancia con la propia temática que el nombre de dominio "crónicas-marcianas.com" sugiere.

Asimismo, el hecho de que el propio nombre del registrante y "Demandado", "Javier Sard", coincida con el del conductor del propio programa de televisión "Crónicas Marcianas" que es producido y difundido por la "Demandante", hace presumir que dicho nombre es una imitación alusiva al programa de la "demandante", y que, por tanto, existe mala fe en la adopción y registro del mismo.

Este "Panel" ha tenido a la vista el video que contiene el programa de televisión producido por la "Demandante" bajo el título Crónicas Marcianas, constatando lo afirmado por la "Demandante" en su demanda.

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "crónicas-marcianas.com", toda vez que éste le corresponde a ella en razón de que el mismo hace alusión al título del programa de televisión que produce y difunde, así como a las marcas de las que es propietaria. Esto no ha sido controvertido por el "Demandado", como era su obligación conforme al artículo 4 literal c) de la "Política".

El artículo 4 literal c) de la "Política" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

"iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro."

El "Demandado" no dio contestación a la demanda, por lo que no existen argumentos, defensas, intereses o derechos que resulten oponibles a los derechos que la "Demandante" ha acreditado poseer respecto de la marca y título "Crónicas Marcianas".

En el ámbito de la competencia desleal, el artículo 10 bis numeral 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíbe los actos de confusión en los siguientes términos:

"En particular deberán prohibirse:

"1) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial..."

Además, el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominación "crónicas-marcianas.com" para llevar a cabo alguna oferta de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio "www.cronicas-marcianas.com". En efecto, tal y como se expuso atrás, el "Panel" intentó el ingreso el 6 de noviembre de 2000, a dicha página y ha encontrado que la misma no se encuentra en uso.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de sus marcas "Crónicas Marcianas" o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresión, así como el hecho de que la expresión "Crónicas Marcianas" no se acredita que guarda relación con el nombre o las actividades del "Demandado", por lo que el

"Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio "CRONICAS-MARCIANAS.COM".

6.4 Registro de Mala Fe

Hecho el anterior preámbulo, la "Demandante" afirma que el dominio "crónicas-marcianas.com" ha sido registrado de mala fe, ya que constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la "Demandante" sobre sus marcas y título de obra, generando un obstáculo para efectos de la presencia en Internet de ésta, atendiendo particularmente que la "Demandada" carece de derecho o interés legítimo para registrar o emplear dicho nombre de dominio, lo que confirma al haber omitido presentar en tiempo su contestación a la demanda.

En adición, es de considerar que la inexistencia manifiesta del domicilio físico de el "Demandado", así como la muy presumible inexistencia de la propia persona física designada como registrante del nombre de dominio controvertido, se interpreta por el "Panel" como prueba de la mala fe del registrante al haber optado por registrar dicho nombre de dominio bajo circunstancia falsas como las mencionadas, y en abierta amenaza de violación a los derechos marcarios y autorales de el "Demandante".

Al respecto, el "Panel" considera relevante tener en cuenta la opinión del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisión del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señaló lo siguiente:

"Por otra parte, mantener meses después del registro el sitio "en construcción" cuando el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el país demandado y provocando la posibilidad de confusión a los navegantes de la WEB que deseen conectarse con el sitio del demandante –sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del demandante- representa un uso evidente de la mala fe. En consecuencia, el

"Panel" determina que el nombre de dominio "raimat.com" ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado."

Bajo este criterio, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es así, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del "Demandado" pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. Así fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a propósito del registro del nombre de dominio "telstra.org". Adicionalmente, el artículo 4 literal b) de la "Política" reconoce expresamente que la enumeración de las pruebas del registro y utilización de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."

El "Panel" considera por lo tanto, que en el caso en cuestión, la falta de uso del nombre de dominio "cronicas-marcianas.com" por parte del "Demandado", sin la debida justificación por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe.

7. Decisión

El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio "cronicas-marcianas.com" es similar en grado de confusión a las preexistentes marcas y título de obra CRONICAS MARCIANAS de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" también ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de éste es una conducta que tiene una clara connotación de mala fe. Asimismo, la falsedad que representa la designación de domicilio del "Demandado", así como la presunción de la inexistencia de la persona física registrante, son indicios que conducen a considerar que el registro ha sido efectuado de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artículos 4 literal i) y 15 de la "Política" y el "Reglamento"

respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio "cronicas-marcianas.com" sea transferido a la

"Demandante", GESTEVISION TELECINCO, S.A..