

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 artista.

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

ORGANISMO: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

FECHA: 30-5-2000

JURISDICCIÓN: Arbitral

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

TRADUCCIÓN: Estudio Antequera Parilli & Rodríguez

OTROS DATOS: Julia Fiona Roberts vs. Russell Boyd. Caso D2000-0210.

SUMARIO:

Antecedentes:

“La demandante, Julia Fiona Roberts, es una famosa actriz de cine que ha actuado en películas, tales como Erin Brockovich, Notting Hill, Runaway Bride, Stepmom, My Best Friend’s Wedding, Conspiracy Theory, Everyone Says I Love You, Mary Reilly, Michael Collins, Something to Talk About, I Love Trouble, Ready to Wear, The Pelican Brief, The Player, Dying Young, Hook, Sleeping With the Enemy, Flatliners, Pretty Woman, entre otras. Parte del historial cinematográfico de la actriz está disponible en Yahoo! Movies. La demandante es ampliamente conocida y a menudo, reseñada en publicaciones de entretenimiento, invitada a programas televisivos y en dos oportunidades ha sido nominada a Premios de la Academia. Su más reciente film es Erin Brockovich, cuyo estreno fue el 16 de marzo de 2000 y actualmente está en el puesto #1 en el récord de taquilla”.

“El 9 de noviembre de 1998, el demandado registró un nombre de dominio www.juliaroberts.com, en el cual se publicaba la fotografía de una mujer llamada "Sari Locker". El demandado colocó para subasta eBay el nombre de dominio, específicamente en <http://cgi.ebay.com/aw-cgi/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=285891617>.”

“Asimismo, registró más de cincuenta (50) nombres de dominio, incluyendo otros que contenían nombres de estrellas -madeleinestowe.com y alpacino.com- así como el de un conocido gimnasta ruso (elenaprodunova.com). Adicionalmente, el demandado creó una dirección de correo electrónica bajo el nombre mickjagger@home.com que

subastó en eBay y por la cual, le fue ofrecida la cantidad de 2.550 dólares estadounidenses”.

“Argumento de las partes:

A. El demandante sostiene que el nombre de dominio juliaroberts.com es idéntico al nombre Julia Roberts, lo cual induce a confusión de acuerdo a la legislación estadounidense que rige el derecho marcario, estipulado en el párrafo 4(a)(i).

El demandante alega que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio juliaroberts.com, de acuerdo a lo establecido en la ley que regula la materia, párrafo 4(a)(ii).

El demandante afirma que el demandado registró y usa el nombre de dominio juliaroberts.com de mala fe y en violación del artículo 4(a)(iii).

B. El demandado no discute que la similitud del nombre de dominio juliaroberts.com pudiera generar confusión con el nombre de la actriz. Sin embargo, cuestiona los derechos marcarios de la demandante sobre su nombre. El demandado admite que la selección del nombre se basó en el reconocimiento por su fama.

El demandado declara que sí tiene derechos y legítimos intereses en juliaroberts.com debido a su registro y uso y afirma que el registro y uso del mencionado citio fue hecho de buena fe”.

“Interpretación y conclusiones:

Sobre la identidad y riesgos de confusión

La consideración inicial del panel de especialistas fue si el demandante ha alegado suficientemente la existencia de los derechos marcarios en su demanda. En la página 5 de la acción, la demandante alega que el uso del sitio www.juliaroberts.com atenta contra su marca, dado que podría generar confusión, según lo estipulado en las secciones 2(d), 15 U.S.C., 1052(d) del United States Lanham Act. De este argumento, el panel entendió que la demandante tiene derechos marcarios sobre su nombre. Por ende, se decidió que el registro de su nombre como marca o servicio no era necesario, dado que el nombre Julia Roberts tiene asociación secundaria suficiente con la demandante y que por lo tanto, ella tiene derechos marcarios dentro de Estados Unidos de América.

En una decisión reciente que cita la legislación británica, se concluye que los derechos marcarios existen en el autor de un nombre. La legislación no requiere que la demandante tenga registrado su nombre para obtener los derechos marcarios. Es suficiente con que la demandante compruebe ante el panel administrativo que tiene derechos marcarios o suficiente base para solicitar que éstos le sean transferidos. Para más información ver el caso Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, [WIPO Case No. D2000-0235](#), 22 de mayo de 2000.

Habiendo decidido que la demandante tiene derechos marcarios sobre su nombre, la otra consideración era si el nombre de dominio juliaroberts.com pudiera generar confusión. El nombre de dominio en juliaroberts.com es idéntico al nombre de la demandante. Por lo cual, el panel considera que la política establecida en el párrafo 4(a)(i) se satisface”.

“Derechos o legítimo interés

El demandado no tiene relación o cuenta con el permiso de uso de la demandante. El nombre de dominio fue registrado el 9 de noviembre de 1998. Para ese tiempo, la demandante ya había trabajado en una cierta cantidad de películas y por lo tanto, ya poseía derechos sobre su nombre. El demandado admite en la página 13 de su respuesta que «registré JuliaRoberts.com porque, después de haberla visto en muchas películas, tenía un sincero interés en la actriz...».

En la conclusión de la respuesta –página 16-, el demandado afirma que «si Julia Roberts hubiera tomado el teléfono y le hubiera dicho, hola Russ, ¿podemos hablar sobre el nombre de dominio juliaroberts.com? ella sería la dueña» y entonces concluye, «pero como mencioné al principio de esta respuesta, todavía pienso que Julia es fantástica».

El contenido original publicado en el website www.juliaroberts.com tenía poco, por no decir nada, que ver con Julia Roberts y no fue hasta que se interpuso la demanda cuando cambiaron su contenido.

Adicionalmente, el demandado admite haber registrado varios nombres de dominio que incluyen nombres de reconocidas estrellas del cine y deporte, teniendo problemas legales por el correspondiente sitio juliaroberts.com y su subasta en eBay.

El demandante ha establecido un caso de prima facie en el que el demandado no tiene derechos o legítimos intereses en el nombre de dominio por no haber aportado la evidencia necesaria para comprobar lo contrario. Por las pruebas presentadas al panel administrativo, resulta claro que el demandado no ha demostrado (a) el uso del nombre de dominio y la relación de este con los productos o servicios que ofrece, (b) que por sentido común él es conocido por el nombre de dominio, (c) legitimidad en el uso comercial o del buen uso del nombre de dominio o (d) cualquier otra base sobre la cual pueda haber derechos e intereses legítimos.

Por lo tanto, el panel encuentra que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio juliaroberts.com y que se cumple lo establecido en el párrafo 4(a)(ii) de la ley”.

“Mala fe

El párrafo 4 de la ley establece una lista no taxativa de evidencias para demostrar la mala fe en un registro e incluye circunstancias de uso:

[...]

(ii) usted ha registrado el nombre de dominio para evitar que el dueño de la marca o servicio haga uso del nombre de dominio y se establece un patrón en su comportamiento, siendo el caso que lo ha hecho en repetidas oportunidades.

El demandado admite que ha registrado otros nombres de dominio bajo nombres de estrellas de cine y deporte. Tales acciones necesariamente impiden al demandante el uso y ocasiona la presente disputa por el nombre de dominio y a la vez, demuestra cierto patrón de conducta”.

“Por tal motivo, el panel concluye que el demandado ha registrado y usado el nombre de dominio juliaroberts.com de mala fe ...”.

“Adicionalmente, el demandado ha publicado para subasta en eBay el nombre de dominio. Cuando esta acción es considerada tomando en cuenta el patrón de conducta arriba mencionado, el panel encuentra que tal acción constituye una prueba adicional de la mala fe”.

Decisión

“El panel concluye (a) que el nombre de dominio juliaroberts.com, según la legislación, es idéntico a la marca bajo el nombre de «Julia Roberts», (b) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio y (c) que el demandado registró y usó el nombre de dominio de mala fe. Por ello, de acuerdo a lo establecido en los párrafos 4(i) de la legislación y el 15 del reglamento, el panel ordena que el nombre de dominio juliaroberts.com sea transferido a la demandante Julia Fiona Roberts”.

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, por cuanto como regla general, cuando un artista registra su propio nombre como marca lo hace en función del prestigio o la difusión que ha alcanzado por sus interpretaciones o ejecuciones, 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 de ese artista, con lo cual podría darse en algunos casos, incluso, la figura de una “falsa atribución de paternidad”. © **Ricardo Antequera Parilli, 2007.**