

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 editor.

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

ORGANISMO: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

FECHA: 23-2-2001

JURISDICCIÓN: Arbitral

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

OTROS DATOS: Playboy Enterprises International vs. Victoriano Moreno Martín. Caso D2000-1679.

SUMARIO:

El nombre de dominio en disputa es <playboy.com> registrado ante Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia («NSI»), Estados Unidos de América”.

“La Demandante es la empresa propietaria de la mundialmente famosa revista PLAYBOY, y de otros productos y servicios operados bajo las marcas PLAYBOY”.

“El Panel determinó que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa de mala fe el nombre de dominio”.

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 el editor es generalmente un “titular derivado” de derechos patrimoniales sobre las obras que publica y difunde (y muchas veces su propio nombre como editor “refuerza” el prestigio de la obra en la mente del público), de manera que si un tercero registra un dominio con ese nombre puede generar confusión en los consumidores, ante la creencia de que los contenidos de una página identificada con ese dominio provienen de autores cuyas obras son publicadas por dicha editorial.

© Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

1. Las Partes

La demandante es la sociedad PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., con domicilio social en 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, United States of America, (la "Demandante"), representada en este procedimiento por el señor Mario De Justo Bailey, abogado, de Jacobacci & Perani, de Madrid, España.

El demandado es el señor Victoriano Moreno Martín, domiciliado en C/ Toledo 148, 45100 Sonseca (Toledo), España (el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <playboy.com> registrado ante Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia ("NSI"), Estados Unidos de América.

3. Iter Procedimental

El 5 de diciembre de 2000 una demanda conforme a la Política y su Reglamento fue presentada en documento en papel al Centro. El 6 de diciembre de 2000 el Centro acusó recibo de la demanda. Ante el pedido del Centro de verificación de datos de registro del nombre de dominio, el 15 de diciembre de 2000 NSI confirmó que el mismo se hallaba registrado a nombre del demandado, e informó otros datos del registro. El 20 de diciembre de 2000 el Centro notificó a la Demandante ciertas deficiencias en la demanda. El 21 de diciembre de 2000 la Demandante envió la correspondiente modificación subsanando las deficiencias.

El 3 de enero de 2001 el Centro notificó la demanda modificada al Demandado y el comienzo del procedimiento a las partes. Con fecha 9 de enero de 2001 el Demandado envió un e-mail al Centro en que solicita una versión en español de la notificación en inglés hecha por el Centro. El día 11 de enero de 2001 el Centro envió un e-mail al Demandado remitiéndole una versión en español, sin modificación de plazos. La notificación advertía

al Demandado que el plazo para contestar la demanda vencía el 22 de enero de 2001, y se recordó lo dispuesto por el Reglamento, Parágrafo 14. El 24 de enero de 2001, no habiendo contestado la demanda el Demandado, el Centro le notificó por e-mail la falta de personación y ausencia de contestación de la demanda.

Habiendo recibido el Centro la declaración de aceptación, imparcialidad e independencia de Roberto A. Bianchi, el 5 de febrero de 2001 el Centro lo designó miembro único del grupo de expertos (el "Panel"), debiendo dictar la decisión a más tardar el 18 de febrero de 2001.

El 13 de febrero de 2001 la Demandante solicitó al Panel una suspensión por 30 días del procedimiento, fundada en que las partes habían llegado a un acuerdo para la transferencia amistosa del nombre de dominio, por lo que era necesario completar las formalidades del acuerdo. El mismo día el Panel dictó la Orden de Procedimiento N° 1, por la que se prorroga el plazo para dictar la decisión hasta el 16 de marzo de 2001, debiendo las partes enviar al Centro, a más tardar el 13 de marzo de 2001, copia del acuerdo formalizado ante notario público. De no enviarse dichos documentos en término, el Panel dictaría la decisión.

El 19 de febrero de 2001 el Centro recibió un e-mail del Demandado comunicando su disposición a que sea la OMPI la encargada de la resolución del caso, y adjuntando copia del e-mail que envió al Demandante en la misma fecha, desestimando la propuesta de acuerdo de la Demandante. Con fecha 20 de febrero de 2001 se recibió un e-mail de la Demandante con copia de su mensaje de la misma fecha al Demandado. Ante la falta de acuerdo manifestada en esas comunicaciones de las partes, el Panel considera que han dejado de existir las razones de la prórroga dispuesta en la Orden de Procedimiento N° 1, por lo que corresponde dictar sin más dilaciones una decisión sobre el fondo del asunto.

El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio es el inglés. La demanda y su modificación se hicieron en español. El Demandado se ha expresado en español en todas sus comunicaciones al Centro y a la otra parte. Por no existir circunstancias que indiquen otra cosa, el Panel conforme al Reglamento, Parágrafo 11, decide que el procedimiento continúe en español.

El Panel considera que la demanda con su modificación cumple con los requisitos de forma del Reglamento y del Reglamento Adicional del Centro, y que el Centro cumplió correctamente con sus responsabilidades de notificación de acuerdo al Reglamento, Parágrafo 2(a).

4. Antecedentes de Hecho

Por estar respaldados por prueba suficiente o por no haber sido contestados, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

La Demandante es la empresa propietaria de la mundialmente famosa revista PLAYBOY, y de otros productos y servicios operados bajo las marcas PLAYBOY. Los derechos marcarios sobre PLAYBOY en España han sido acreditados mediante la presentación de certificados de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y títulos marcarios, según este detalle:

PLAYBOY N° 953.017, concedida en 1981 para distinguir productos de la clase 16, particularmente revistas. Vigente. PLAYBOY N° 577.288, concedida en 1968 para distinguir servicios de la clase 41, en especial "publicaciones en línea a través de redes de ordenadores". Vigente.

La Demandante también presentó otros quince certificados españoles de marcas PLAYBOY. Sin embargo, esos títulos están a nombre de "PLAYBOY ENTERPRISES, INC.", y no de "PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.", que es la denominación social de la Demandante. No se acompañó prueba alguna de la cesión de las marcas a la Demandante, o de que esta es sucesora a cualquier título de la

titular marcaría. Por ello sólo se tendrán en cuenta las dos marcas mencionadas, cuya concesión por la OEPM precede en fecha al registro del nombre de dominio, y que según lo informado por NSI se produjo el 27 de septiembre de 1999.

Las partes mantuvieron comunicaciones previas a este procedimiento, y aún durante el mismo. Ante la publicación en el sitio web del Demandado, de contenidos con dibujos del artista Vargas, la Demandante le requirió el cese de esa publicación. El cese, aparentemente anterior a la presentación de la demanda, se produjo por reconocimiento del Demandado de que no tenía derecho a publicar las imágenes de Vargas. Posteriormente, las partes consideraron una transferencia amistosa del nombre de dominio, pero ella en definitiva no se produjo.

El acuerdo de registro con Network Solutions es la versión 4.0, la que por referencia incorpora la política vigente en materia de resolución de disputas, y por lo tanto la política de resolución de disputas sobre nombres de dominio de la ICANN (la "Política"). El Demandado no ha cuestionado la competencia de este Panel. Con fecha 19 de febrero de 2001 envió un e-mail al Centro en el que comunica que se somete a lo que decida el Panel.

5. Alegaciones de las Partes

A) La Demandante

La Demandante alega la práctica identidad del nombre de dominio o su similitud confundible (sólo una letra de diferencia) con las marcas de la Demandante. Como el nombre de dominio PLAYBOY.com ya era de titularidad de la Demandante, si no fuera por esa pequeña alteración el Demandado no habría conseguido el nombre de dominio. Niega que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y afirma que éste se registró y se usa de mala fe. A través de la utilización del nombre de dominio "PLAGBOY.com", el Demandado se intenta aprovechar, a través de actos de confusión, de la reputación y prestigio de las

marcas PLAYBOY de la Demandante. En la página web "PLAGBOY.com" del Demandado aparecen los mismos productos por los que es mundialmente conocida la marca PLAYBOY de la Demandante. En la página web de PLAGBOY.com se han estado difundiendo reproducciones de algunas obras gráficas del artista Rafael Vargas, retratos artísticos de mujeres cuyos derechos de propiedad intelectual son titularidad de PLAYBOY. Otras alegaciones se examinan en 6 infra.

B) El Demandado

El Demandado no ha contestado la demanda; envió las comunicaciones detalladas en 3 supra, inclusive el e-mail por el que se somete a la competencia del Panel.

6. Discusión

Identidad o similitud confundible

Con los certificados de marca mencionados en 4 supra, la Demandante ha probado a satisfacción del Panel que es titular de al menos dos registros en España de la marca PLAYBOY, ambos vigentes. Esa marca es además, sin lugar a dudas, internacionalmente famosa, debido particularmente a la difusión y renombre de la célebre revista "PLAYBOY". Los registros marcarios, además, preceden en muchos años al registro del nombre de dominio en disputa.

El cotejo de <plagboy.com> con la famosa marca PLAYBOY resulta en que el nombre de dominio es similar hasta el punto de llevar a la confusión con la marca. Sólo una letra difiere (G en lugar de Y), pero ello no alcanza para distinguir a aquél de ésta. En su versión minúscula manuscrita, ambas letras tienen un trazo inferior similar. En el teclado del tipo "QWERTY", aunque en líneas horizontales diferentes, ambas letras están muy próximas, como lo muestra esta disposición:

T Y U ...

G H J ...

La contigüidad física de las teclas "G" / "Y" hace posible que, por un simple error de digitación, quien desee conectarse con el sitio web de la Demandante, termine conectándose con el sitio web del Demandado. Este Panel acepta el razonamiento expresado por numerosos paneles administrativos que han determinado que existe similitud confundible cuando los nombres de dominio en disputa representan meros aprovechamientos de los errores de digitación. Ver, entre otros, los casos OMPI D2000-0777 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Cupcakes, Cupcake city, Cupcake Confidential, Cupcake-Party, Cupcake Parade, and John Zuccarini, D2000-0273 Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., D2000-1571 The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev, D2000-0937 AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, D2000-0587 Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc., and Yahoo Search, Inc., etc.

El Demandado, que no ha contestado la demanda, no se ha opuesto a la alegación de similitud confundible que hace la Demandante. En el Anexo 11 de la demanda se presenta una constatación notarial con una impresión en papel de la página web del Demandado en su versión del 23 de mayo de 2000. Allí figura el texto que dice: "PIN-UP PLAGBOY Paintings of ladies with glamour for oldboys", de donde resultaría que PLAGBOY es un acrónimo sin relación con la marca PLAYBOY. El Panel no hará mérito de dicha circunstancia por las siguientes razones:

a) No ha sido alegada por el Demandado en este procedimiento y ha sido indirectamente impugnada por la Demandante cuando afirma que PLAGBOY no tiene significado alguno, a menos que se aluda a "plagiar" o a "plagio", lo que por cierto desvirtúa lo postulado en el sitio web del Demandado. Esa alegación del Demandante no fue contestada por el Demandado.

b) Un "acrónimo" es, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, ed. 1992, una "palabra formada por las iniciales, y a veces, por más letras, de otras palabras". En este caso el presunto acrónimo

estaría construido a partir de una frase ciertamente extraña: "Pinturas de señoras con glamour para viejos muchachos". Es evidente que la frase ha sido confeccionada por mera conveniencia, y para impedir una determinación razonable de similitud confundible. La verosimilitud se impone en la interpretación; de otro modo siempre sería posible concebir una frase lo suficientemente larga, por más extraña que resulte, con suficiente cantidad de palabras y letras, para con la misma técnica derivar cualquier acrónimo ad-hoc. Así, ningún demandante en estos procedimientos podría acreditar que hay identidad o similitud confundible, porque siempre existiría un "acrónimo" idéntico o similar a su marca, pero con otro significado. Esa consecuencia es absurda, y por lo tanto debe evitarse.

c) El propio Demandado, según lo ha constatado este panelista, ha procedido en la actualidad a eliminar todo contenido de la página.

Distinta podría haber sido la conclusión del Panel si el Demandado se hubiera presentado en este procedimiento, alegando y probando que se lo conocía corrientemente por dicho acrónimo, o que hacía uso de dicho acrónimo al momento del registro del nombre de dominio, o cualquier otra circunstancia en su favor. En tal caso la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado podría llegar a desplazar la consideración de la cuestión de la identidad o similitud confundible.

Por todo ello, la Demandante ha probado que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y su marca (Política, Parágrafo 4(a)(i)).

Falta de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. No posee derecho alguno que lo legitime para usar el signo distintivo PLAGBOY. No tiene registro alguno de esa denominación. De haberlo solicitado, las leyes españolas hubieran hecho lugar a la oposición de la Demandante.

Tampoco tiene el demandado derecho ni registro alguno sobre la marca PLAYBOY. No hay ninguna sociedad mercantil registrada con el nombre PLAGBOY antes de que se concedieran a la Demandante las marcas PLAYBOY. Ante esas afirmaciones, correspondía al Demandado hacer alegaciones en su defensa, por ejemplo refiriéndose a una cualquiera de las circunstancias de la Política, Parágrafo 4(c), aunque sin tener que limitarse a ellas. Sin embargo, el Demandado ni ha contestado la demanda, ni ha hecho ninguna otra presentación al respecto.

De su visita independiente a www.plagboy.com realizada el mismo día de su designación el Panel tampoco puede inferir nada a favor del Demandado, ya que actualmente el sitio web está inactivo. El uso anterior (por lo menos al 23 de mayo de 2000 según el citado Anexo 11) fue en reconocida violación de derechos de propiedad intelectual acordados en forma exclusiva por el artista Vargas a la Demandante, lo que a su vez condujo que el Demandado, ante la reclamación de la Demandante, cesara en todo uso del nombre de dominio. Ese es un reconocimiento de que no se poseen derechos propios sobre el contenido del sitio, y presumiblemente, que tampoco se tienen intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que no se han publicado nuevos contenidos.

La publicación no autorizada de imágenes sobre las que la Demandante tiene un derecho de uso exclusivo no puede ser una fuente de legitimidad para el Demandado, particularmente si se considera que se trataba de imágenes (dibujos) de modelos femeninos que son de uso exclusivo para la Demandante y que vistos en un sitio web bajo un nombre de dominio confundiblemente similar con la famosa marca de la Demandante sugiere fuertemente que se trata de una imitación o maniobra desleal. Ello también elimina las circunstancias de uso bona fide, y de uso leal o no comercial, descritas por la Política, Parágrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii).

Es notorio que la revista PLAYBOY publica usualmente fotografías y dibujos de mujeres bonitas, con lo que la confusión aparece como

buscada intencionalmente por el Demandado, que no ha alegado desconocer la marca de la Demandante. Por otra parte tampoco ha alegado el Demandado que sea conocido por el nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(c)(ii)).

Por ello, el Panel considera que la Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(a)(ii)).

Registro de mala fe

No se alegó ni existe constancia alguna de oferta o intento por el Demandado de transferir el nombre de dominio a la Demandante en forma onerosa, con lo que no es de aplicación la circunstancia de la Política, Parágrafo 4(b)(i). No se alegó que el Demandado hubiera registrado el nombre de dominio para impedir al titular marcarlo que reflejara su marca en un nombre de dominio correspondiente, ni que el Demandado hubiera incurrido en una "conducta de esa índole", con lo cual se descarta la circunstancia de la Política, Parágrafo 4(b)(ii). Tampoco se alegó que el Demandado sea estrictamente un competidor de la Demandante, lo que impide aplicar la circunstancia de la Política, Parágrafo 4(b)(iii). No se alegó que el Demandado tuviera una finalidad de lucro comercial, lo que descarta la aplicabilidad de la Política, Parágrafo 4(b)(iv), como tal.

Sin embargo la Demandante ha alegado y probado suficientemente que el Demandado incurrió - con la publicación no autorizada de contenidos cuyos derechos pertenecen a la Demandante y bajo un nombre de dominio confundiblemente similar - en actos de confusión para aprovecharse sin derecho de la reputación y prestigio de la marca PLAYBOY, reconociendo la ilegitimidad de ese proceder al cesar en dicha publicación.

Aunque no se haya alegado ni probado una finalidad de lucro comercial, el Panel considera que el Demandado actuó de mala fe al momento del registro, de modo muy próximo al descrito en la Política, Parágrafo 4(b)(iv), en combinación con la maniobra de

aprovechamiento de errores en la digitación que pudieran cometer los usuarios de Internet que buscan el dominio "PLAYBOY". Desde la publicación transcrita en el Anexo 11 el Demandado no ha efectuado algún otro uso que pudiera revelar que haya registrado de buena fe el nombre de dominio. En esas circunstancias la falta de contestación de la demanda no puede favorecer al Demandado. La Demandante ha probado que el registro del nombre de dominio fue de mala fe (Política, Parágrafo 4(a)(iii)).

Uso de Mala Fe

La interrupción actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilización de mala fe en el sentido de la Política, Parágrafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Política exigiendo que la utilización de mala fe continúe después que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldría a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resolución desfavorable, el fácil expediente de interrumpir o eliminar toda publicación de contenidos en el sitio web, dejándolo inactivo a todo efecto práctico. Eso debe descartarse por absurdo.

Por el contrario, este Panel acepta el razonamiento del ilustrado panelista que decidió el caso OMPI D2000-0021 Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomre, 9 marzo de 2000, cuando dijo que "el Panel cree que el término 'se utiliza' ['is being used'] no se refiere a un momento determinado del tiempo (tal como el momento en que se presenta la demanda o cuando el panel empieza a considerar el caso) sino que se refiere al período que sigue al registro del nombre de dominio en cuestión. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI D2000-003, 7.6, en 9. Si en cualquier momento posterior al registro el nombre se usa de mala fe, se establece el hecho de uso de mala fe. Así, el hecho que, según lo demuestra el abogado del demandante, el demandado haya cesado en usar los nombres de dominio en cuestión como vínculos hacia sitios pornográficos, no puede alterar el hecho que el acto de mala fe había ocurrido durante el

período que siguió al registro". (Traducción no oficial de este panelista).

También este Panel considera que un uso ilegítimo del sitio web en cualquier momento posterior al registro del nombre de dominio puede tenerse en cuenta para resolver la controversia. Tanto más cuanto en este caso el uso de mala fe por el Demandado consistió en publicar sin autorización contenidos de propiedad intelectual ajenos, sobre los que la Demandante tiene derechos exclusivos (Anexo 7b de la demanda), y cesando el Demandado esa conducta sólo a requerimiento expreso y formal de la Demandante, que obviamente carece de seguridad de que el proceder ilícito no vuelva a repetirse mientras el nombre de dominio en disputa permanezca a nombre del Demandado.

La Demandante ha probado que el nombre de dominio se usa de mala fe (Política, Parágrafo 4(a)(iii)).

7. Resolución

El Panel determinó que existe similitud confundible entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa de mala fe el nombre de dominio. Por ello y conforme a la Política, Parágrafo 4(i), y al Reglamento, Parágrafos 14 y 15, el Panel resuelve que el registro del nombre de dominio <plagboy.com> sea transferido a la Demandante PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.