

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 organismo de radiodifusión.

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

ORGANISMO: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

FECHA: 6-9-2002

JURISDICCIÓN: Arbitral

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

OTROS DATOS: Antena 3 de Televisión S.A. vs. Javier García Quintas. Caso D2002-0537.

SUMARIO:

“El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <antena3.com>.”

“La demandante es titular de la marca ANTENA 3, y ANTENA 3 en conjunto con el logotipo que identifica la cadena de televisión que ha sido registrada en numerosas clases de productos y servicios en España”.

“El nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la denominación social (Antena 3 de Televisión S.A.) y al nombre de dominio que utiliza <antena-3.com> y <antena3tv.com>.”

“La marca ANTENA 3 goza de un alto renombre tanto en España como en el extranjero”.

“El nombre de dominio <antena3.com> es utilizado por el demandado para conducir a los usuarios que ingresan a ésta página a la página localizada en el nombre de dominio <teletexto.com> cuyo titular guarda relación con el demandado”.

“Nadie podría suponer, que la elección del nombre fue producto de la imaginación del demandado con la idea de desarrollar una actividad lícita”.

“Prueba de ello, es que el demandado, no ha desarrollado contenidos, ni provee servicios bajo el nombre de dominio elegido, sino que únicamente lo utiliza como medio para ingresar a otra página localizada en «www.teletexto.com», donde entre otras cosas, incluye el detalle de la programación de televisión que pertenece al demandante”.

“Asimismo, este Panel entiende que el demandado ha incurrido en conductas que se consideran realizadas de mala fe por la Política a la cual adhirió al momento de registrar el nombre de dominio en disputa”.

“Por todo lo expuesto el Panel resuelve que el dominio <antena3.com> sea transferido Antena 3 de Televisión S.A.”.

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 organismo de radiodifusión, por cuanto 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 dicho dominio se corresponden con emisiones que provienen del mencionado radiodifusor.

© Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

1. Las partes

La demandante es Antena 3 de Televisión con domicilio en Avenida Isla Graciosa s/n, San Sebastián de los Reyes, Madrid, España (en adelante “el demandante”).

El demandado es el Sr. Javier García Quintas, con domicilio en Apartado de Correos Nº 5, Playa del Inglés, Gran Canaria, España. (en adelante “el demandado”).

2. Nombre de dominio y entidad registradora

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <antena3.com>.

El registrador de este nombre de dominio es Register.Com, Inc, con domicilio en 575 Eighth Avenue, 11th, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. (en adelante “el registrador”).

3. Procedimiento

3.1. Con fecha 7 de junio de 2002 se presentó por vía electrónica en el Centro de Mediación y

Arbitraje de la OMPI (en adelante el “Centro”) una demanda en español contra el Sr. Javier García de acuerdo con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN (en lo sucesivo “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo “Reglamento”), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo “Reglamento Adicional”).

3.2 A pedido del Centro, el 11 de junio de 2002, el Registrador Register.com confirmó que el titular del nombre de dominio <antena3.com> es el Sr. Javier García Quintas cuyos datos se corresponden con los mencionados con anterioridad.

3.3 El 24 de junio de 2002, el Centro notificó la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo al demandado y al demandante. El demandado contestó el 23 de julio de 2002, luego de haber pedido un aplazamiento de la fecha previamente establecida.

3.4 Como fuera solicitado por el demandante, el Centro designó un Panel compuesto por tres miembros. Esta decisión fue notificada el 14 de agosto de 2002.

3.5 La demanda y su contestación fue realizada en español. Además, el español es el idioma en que se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción mutua elegida por la demandante en la demanda que es la del domicilio del demandado (tribunales de Gran Canaria, España). Por ello, conforme al Reglamento, Párrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continúe en español.

4. Hechos

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el Panel se tienen por verdaderos:

4.1 La demandante es titular de la marca ANTENA 3, y ANTENA 3 en conjunto con el logotipo que identifica la cadena de televisión que ha sido registrada en numerosas clases de productos y servicios en España.

4.2 El nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la denominación social (Antena 3 de Televisión S.A.) y al nombre de dominio que utiliza <antena-3.com> y <antena3tv.com>.

4.3 La marca ANTENA 3 goza de un alto renombre tanto en España como en el extranjero.

4.4 El nombre de dominio <antena3.com> es utilizado por el demandado para conducir a los usuarios que ingresan a ésta página a la página localizada en el nombre de dominio <teletexto.com> cuyo titular guarda relación con el demandado.

4.5 El demandante indicó que el demandado ha registrado y utilizado en algunos casos, nombres de dominio que han sido objeto de otros reclamos que fueran decididos en este Centro. El Panel ha consultado la base de datos del Centro de resolución de disputas y ha comprobado que en todos los casos que se

indican a continuación el Centro resolvió a favor de los terceros demandantes a saber:

- CORTE FIEL ([OMPI Caso N° D2000-0140](#) y [OMPI Caso N° D2000-0141](#));

- PORT AVENTURA ([OMPI Caso N° Caso D2000-0751](#)),

- CHRISTIAN DIOR ([OMPI Caso N° D2000-0226](#)),

- DON ALGODÓN ([OMPI Caso N° D2000-1042](#)),

- METROVACESA ([OMPI Caso N° D2001-0511](#)),

- AUDI ([OMPI Caso N° D2001-0204](#)),

- ALEHOP ([OMPI Caso N° D2001-0949](#)),

- CANAL PLUS ([OMPI Caso N° D2001-1227](#)),

- TELE 5 ([OMPI Caso N° D2002-0137](#)).

5. Alegaciones de las partes

5.1 Demandante

5.1.1 El demandante sostiene que la marca ANTENA 3 guarda identidad con sus marcas, como así también con la denominación social, y el nombre de dominio que utiliza.

5.1.2 Afirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe con el único objetivo de atraer usuarios a la página "www.teletexto.com". De esa manera, el demandante entiende, que se provoca la creencia de estar ante una página del demandante, y así aprovechar su prestigio y renombre adquiridos ante los televidentes y usuarios de Internet.

5.1.3 El demandante, señala la participación activa del demandado en otros casos resueltos por éste Centro mencionados en 4.5, y que demuestran la mala fe del demandado.

Por los argumentos expuestos, el demandante sostiene que existe identidad entre el nombre de dominio aquí disputado y los derechos intelectuales del demandante; que el demandando no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que el registro y el uso del nombre de dominio fueron realizados con mala fe.

5.2 Demandado

5.2.1 Manifiesta que la identidad del nombre de dominio <antena3.com> con los signos distintivos del demandante se da también en el nombre de dominio <antena3.pt> (registro en Portugal), como así también en el registro de nombre de dominio que puede realizarse bajo la extensión "net" (ej. <antena3.net>).

5.2.2 El demandado afirma que si tiene interés legítimo en el registro del nombre de dominio, pues al registrarlo tenía como objetivo invertir en la empresa portuguesa, titular del nombre <antena3.pt>.

5.2.3 El demandado afirma que la falta de derecho o de interés legítimo sobre un nombre de dominio, no debería reflejarse únicamente en el hecho de estar en posesión de un derecho marcario, pues si fuera así, el demandante tampoco tendría el derecho exclusivo de reclamar por el nombre de dominio <antena3.com>. La empresa de Portugal también podría reclamar para sí el nombre de dominio que aquí se disputa.

5.2.4 El demandado alega que su mala fe no puede probarse por resoluciones anteriores que únicamente establecen presunciones en su contra.

Señala en ese sentido, que el demandante no probó (i) que el dominio le haya sido ofrecido a la venta, alquiler o cesión, (ii) que el registro disputado impida al demandante reflejar su marca en un nombre de dominio correspondiente, (iii) la efectiva confusión de los consumidores y usuarios de Internet que acceden a la página de <teletexto.com> a través de <antena3.com>, (iv) ni el daño comercial que esta confusión le provoca.

6. Debate y conclusiones.

6.1 Reglas aplicables y cuestión previa

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento", y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

6.2 Examen de los requisitos que debe cumplir la demanda de acuerdo con el apartado 4.a) de la Política.

4. a) (i) Que el nombre de dominio registrado por el demandado es 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;

Este Panel considera que existe una clara confusión entre el nombre de dominio <antena3.com> y las marcas registradas y denominación social del demandante, a saber:

- Existe identidad entre el nombre de dominio <antena3.com> y las marcas registradas "ANTENA 3 Y DISEÑO", toda vez que en el nombre de dominio <antena3.com> solo se han omitido los elementos gráficos de las marcas "ANTENA 3 Y DISEÑO" del demandante, elementos que de cualquier modo no pueden reproducirse en un nombre de dominio (parafraseando la decisión emitida por el panel que resolvió la controversia suscitada en EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, [Caso No. D2000-0036](#) de OMPI, 22 de marzo de 2000) y considerando que la adición del nombre de dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés: gTLD) .com carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de las marcas registradas, puesto que dicho gTLD no cumple la función de identificar a

determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios (parafraseando la decisión emitida por el panel que resolvió la controversia suscitada en *CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.*, [Caso No. D2000-0834](#) de OMPI, 4 de septiembre de 2000). Igualmente irrelevante resulta la eliminación en el nombre de dominio <antena3.com> del espacio existente entre la palabra "ANTENA" y el número "3" en la marca del demandado (Id.) Podemos añadir que en tratándose de marcas mixtas, es decir, aquellas compuestas por una denominación y un diseño, "suele prevalecer el aspecto nominativo sobre el gráfico, en atención a la fuerza expresiva de las palabras, las cuales tienden a ser grabadas en la mente del consumidor que las percibe con mayor facilidad" (ver *Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas*, [Caso No. D2000-0484](#) de OMPI, 2 de agosto de 2000).

- Existe semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio <antena3.com> y las marcas registradas "ANTENA 3 DE TELEVISION" puesto que dentro del primero se encuentran casi totalmente comprendidas las segundas, es decir, el primero incorpora los elementos "ANTENA 3", mismos que son los elementos distintivos y diferenciadores de las marcas del demandante, omitiéndose en el multicitado nombre de dominio solamente las palabras "DE TELEVISION", las cuales resultan descriptivas de los servicios que presta dicho demandante, razón por la cual carecen éstas de distintividad. Lo mismo puede decirse de la semejanza en grado de confusión que existe entre el nombre de dominio objeto de esta controversia y tanto el nombre comercial como la denominación social del demandante..

4a) (ii) Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio,

El demandado, manifiesta en su defensa, que ha adquirido el nombre de dominio con "**la sana idea de invertir en la empresa Antena 3 de Portugal**" ("www.antena3.pt"). No obstante, reconoce no haber tenido éxito en sus supuestas negociaciones con la empresa mencionada.

El demandado no ha presentado prueba alguna de la existencia de las negociaciones mencionadas. Este Panel considera que aún cuando tales negociaciones hubieran existido de ningún modo podrían justificar el registro del nombre de dominio cuestionado.

En consecuencia, el Panel considera que el demandado no ha demostrado tener interés legítimo en el registro del nombre de dominio <antena3.com>.

4.a) (iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

El demandado señala que el demandante no ha probado una serie de hechos, que a nuestro entender, excederían el marco de este procedimiento, como por ejemplo, la prueba del daño comercial que el demandado ha causado o la prueba de la efectiva confusión de los consumidores y usuarios de Internet.

La Política fue establecida con objetivo principal de combatir la piratería de nombres de dominio o cyber-ocupación. Y por ello ha desarrollado un procedimiento ágil y eficaz por el cual, tanto el demandante como el demandado deben demostrar su interés legítimo sobre el nombre de dominio. En caso de que el demandado sea un titular de un nombre de dominio de buena fe y lo utilice de buena fe, no tendrá inconveniente en demostrar interés legítimo en el nombre de dominio y el uso lícito que se pudiera realizar.

Por ello, la Política establece ciertas pautas para analizar las conductas que pueden ser consideradas actos de mala fe, limitadas al ámbito del registro y uso del nombre de dominio.

Prueba del registro de mala fe.

En el presente caso, debido a que Antena 3 de Televisión S.A. es una empresa de renombre en el país donde el demandante y demandado tienen sus domicilios, cuyas marcas se difunden de manera generalizada a través de la televisión pública española, este Panel concluye que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el demandado

conocía la existencia de la empresa Antena 3 de Televisión S.A y de las marcas con la que ésta distingue sus servicios (ver ThyssenKrupp USA, Inc. V. Richard Giardini, [OMPI Caso N.º D2001-1425](#), 12 de febrero de 2002); por otro lado, como lo apunta el propio demandado en su contestación, éste conocía también la existencia de la empresa portuguesa de similar nombre

Nadie podría suponer, que la elección del nombre fue producto de la imaginación del demandado con la idea de desarrollar una actividad lícita.

Prueba de ello, es que el demandado, no ha desarrollado contenidos, ni provee servicios bajo el nombre de dominio elegido, sino que únicamente lo utiliza como medio para ingresar a otra página localizada en "www.teletexto.com", donde entre otras cosas, incluye el detalle de la programación de televisión que pertenece al demandante.

Asimismo, este Panel entiende que el demandado ha incurrido en conductas que se consideran realizadas de mala fe por la Política a la cual adhirió al momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

El demandado ha registrado numerosos nombres de dominio que han sido objeto de controversias resueltas por este Centro a favor de los terceros demandantes, lo cual revela un patrón de conducta ilícito por parte del demandado (Párrafo 4 b) (ii).

Todos los nombres de dominio elegidos por el demandado coinciden con marcas registradas que en general gozan de renombre internacional tales como, CORTE FIEL ([OMPI](#)

[Caso N.º D2000-0140](#) y [OMPI Caso N.º D2000-0141](#)); PORT AVENTURA ([OMPI Caso N.º D2000-0751](#)), CHRISTIAN DIOR ([OMPI Caso N.º D2000-0226](#)), DON ALGODÓN ([OMPI Caso N.º D2000-1042](#)), METROVACESA ([OMPI Caso N.º D2001-0511](#)), AUDI ([OMPI Caso N.º D2001-0204](#)), ALEHOP ([OMPI Caso N.º D2001-0949](#)), CANAL PLUS ([OMPI Caso N.º D2001-1227](#)), TELE 5 ([OMPI Caso N.º D2002-0137](#)).

En virtud de lo expuesto, el Panel considera que el nombre de dominio <antena3.com> ha sido registrado de mala fe.

Prueba de uso de mala fe.

En este caso concreto, como en algunos de los que se mencionan en el párrafo anterior, el demandado utiliza el nombre de dominio para conducir a los usuarios que ingresan en la página "www.antena3.com" a la página "www.teletexto.com" donde además se publica información la programación que televisa el demandante.

De esa manera, el Panel entiende que ha incurrido en la conducta mencionada en el Párrafo 4 b) (iv), porque ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web.

7. Decisión

Por todo lo expuesto el Panel resuelve que el dominio <antena3.com> sea transferido Antena 3 de Televisión S.A.