

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

Nombres de dominio. Nombre de sociedad de gestión colectiva.

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

ORGANISMO: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

FECHA: 18-12-2002

JURISDICCIÓN: Arbitral

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

OTROS DATOS: Sociedad General de Autores y Editores vs. Realmente Cabreados.
Caso No. D2002-0953.

SUMARIO:

“La Demandante es la Sociedad General de Autores y Editores” (SGAE), de España. “La Demandada es «Realmente Cabreados», con domicilio Ubeda, Tangañika. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio «putasgae.com».”

“La Demandante es titular de varios registros marcarios [los cuales] coinciden con los vocablos SGAE o SGAE Sociedad General de Autores y Editores”. “Igualmente, la Demandante es titular de los dominios «sgae.es» y «sgae.com»...”

“SGAE se corresponde con la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual correspondientes a los autores, y desarrolla su actividad de forma notoria en la vida cultural española e internacional”.

“La Demandante afirma:

“Que existe una identidad o similitud suficientemente similar hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas «SGAE» sobre las que la Demandante tiene derechos. En este sentido, afirma la Demandante que, comparando los términos a debate, existe una íntegra reproducción de los elementos fonéticos que conforman ambos signos, produciendo un riesgo de asociación que induce al consumidor a error a la hora de identificar los productos, y lesiona al mismo tiempo los intereses de la Demandante”.

“Que lo anterior no se ve obstaculizado por el hecho de que el Nombre de Dominio comience por la palabra «puta», dado el carácter peyorativo de esta palabra en la lengua española”.

“A dicha similitud hasta el punto de crear confusión también va a coadyuvar la utilización de motores de búsqueda en los que se pueda incluir la denominación principal de la marca

de la Demandante”.

“Además, se reproduce la página web principal de la Demandante en el sitio correspondiente al dominio cuestionado, de forma que el internauta puede creer que se encuentra en la página web oficial de la Demandante”.

“Que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, por no poseer ninguna marca similar o idéntica al Nombre de Dominio, siendo la única finalidad de la Demandada la de desviar tráfico a su propia página web”.

“Que el Demandado ha registrado y está usando el dominio de mala fe, constituyéndose para desorientar a los internautas y perturbar la actividad comercial de la Demandante”.

“Que en la página web del Nombre de Dominio se ataca y ridiculiza la actividad que desarrolla SGAE, teniendo por objeto la vida privada y demás circunstancias estrictamente personales de diversos miembros de la Demandante. Se trata, en definitiva, de actos de denigración”.

“El Demandado afirma:

“Que el Nombre de Dominio no es idéntico, similar ni induce a confusión alguna. Basa su argumento el Demandado en el uso de la palabra «puta» con la que se evitan posibles equívocos”.

“Que las indexaciones que se puedan producir desde motores de búsqueda a la página web del Demandado no son conscientemente buscadas por el Demandado”.

“Que el Demandado sí tiene derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, al utilizarse en un ejercicio de libertad de expresión y derecho a la información, no existiendo intención por parte de la Demandada de desviar a los consumidores de manera equívoca”.

“Que el Demandado no ha usado ni registrado el Nombre de Dominio de mala fe, en la medida en que nunca se ha intentado vender, alquilar o ceder a la Demandante. Tampoco afirma el Demandado ha sido registrado el Nombre de Dominio a fin de impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el que el Demandado no haya desarrollado una conducta de esa índole (sic)”.

“Que el Demandado y el Demandante no compiten entre sí, habiendo sido registrado el Nombre de Dominio con una sola intención de información y crítica”.

“... la Política Uniforme [Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, nota del compilador] es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

“Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear

confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

“Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;

“Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe”.

“A la vista de los derechos de marca presentados por la Demandante, los vocablos a partir de los cuales se encuentran formados dichos registros y el carácter accesorio de los sufijos de los nombres de dominio de primer nivel (com, org, etc.), y a la vista del Nombre de Dominio cuestionado, he de concluir que existe indubitablemente una similitud hasta el punto de causar confusión entre los derechos de marca del Demandante y el Nombre de Dominio cuestionado”.

“El hecho de que se haya incluido la palabra «puta» delante del vocablo «sgae» no debe hacer pensar de otra manera, en la medida en que, tomando como un todo el vocablo objeto de análisis, el término «puta», como bien refiere la Demandada, puede considerarse de pleno conocimiento en la lengua española y en ese sentido, más que genérico, vulgar. Por el contrario, la parte realmente fuerte del término está constituida por la palabra «sgae», la cual coincide fundamentalmente con los derechos de marca de la Demandante. Visto el Nombre de Dominio la principal denominación que llama la atención del usuario de Internet es la palabra «sgae», la cual viene a ser el elemento «fuerte» a tener en cuenta. Desde ese punto de vista, se da el requisito de similitud hasta el punto de causar confusión”.

“El Demandante ha probado la existencia de derechos de marca y de una actividad lícita y honesta, en relación con el vocablo y los signos «sgae» y «sgae sociedad general de autores y editores».”

“Por su parte, el Demandado no ha probado la existencia de un interés legítimo o derecho sobre la expresión que forma el Nombre de Dominio, sino que se refiere únicamente al ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, y a la ausencia de una voluntad de hacer desviar consumidores de la página oficial de la Demandante”.

“Frente a esta alegación conviene recordar, como reiteradamente ha concluido nuestro Tribunal Constitucional, que ningún derecho, ni siquiera los derechos fundamentales, es o tiene un carácter ilimitado o absoluto. Incluso el derecho fundamental a la vida puede encontrar sus límites en la exigente de legítima defensa.

En este sentido, y en relación con el derecho de información y libertad de expresión, hemos de indicar que cualquier legitimidad que pudiera haber en el interés del Demandado en usar el Nombre de Dominio, o cualquier licitud en el ejercicio de dichos derechos, decae terminantemente cuando en el uso correspondiente se causa un daño a tercero no justificado, ni amparado por el Ordenamiento jurídico. En el caso concreto, observo que el uso de la palabra «puta» delante del vocablo «sgae» se hace con un claro sentido

denigratorio y agresivo hacia una persona jurídica (la de la Demandante) y hacia la actividad por ella desarrollada. No puede haber justificación en el uso de un término tan peyorativo, mal sonante, denigratorio y abyecto como el anteriormente citado, y menos aún cuando tal uso se hace en un contexto en el que claramente se pretende ridiculizar la actividad desarrollada por la Demandante o por sus integrantes, como se puede comprobar con solo visitar la página web correspondiente, todo lo cual incluso puede hacer dudar de que la información vertida sea realmente veraz como exige la jurisprudencia constitucional aplicable. Por todo ello, he de concluir que el Demandado no puede amparar su conducta en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y en el derecho a recibir información”.

“Dado el carácter notorio de la marca «SGAE», la nacionalidad española común de Demandado y Demandante, la amplia actividad y extensión de la marca indicada entre los distintos usuarios del sector y del público consumidor, la apariencia del sitio web correspondiente al Nombre de Dominio (similar en exceso a la página web de la Demandante), y dada la ausencia de prueba acerca de una actividad legítima de buena fe por parte del Demandado en relación con el Nombre de Dominio (según prescribe y propone la Política Uniforme), no queda más remedio que considerar que el registro del Nombre de Dominio se hizo con una voluntad denigratoria por parte del Demandado hacia la actividad desarrollada por la Demandante y su imagen corporativa. El registro de mala fe, si persiste, se convierte en posesión o uso actual de mala fe, ya que no puede ampararse una actitud presente de uso de buena fe del dominio, si desde el origen no se ha dado dicha circunstancia. A ello coadyuva, sin duda, y como señalábamos en el párrafo anterior, el hecho claramente denigratorio e insultante de la palabra «puta» como referido y anudado al vocablo «sgae» dentro del dominio disputado”.

“Por todo ello, el Panelista entiende que el nombre de dominio «putasgae.com» ... está siendo usado de mala fe por el Demandado”.

“Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, y los remedios jurídicos solicitados en la Demanda, estimo la misma, y acuerdo la cancelación del Nombre de Dominio”.