

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Trustees of the Marlon Brando Living Trust c. A.L.  
Caso No. DES2012-0010

### **1. Las Partes**

La Demandante es Trustees of the Marlon Brando Living Trust con domicilio en Los Angeles, California, Estados Unidos de América (en adelante, “Estados Unidos”, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es A.L., con domicilio en Castelldefels, Barcelona, España.

### **2. El nombre de dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <marlonbrando.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente registrador es Redcoruna.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de febrero de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de febrero de 2012, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de febrero de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de marzo de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de marzo de 2012.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 29 de marzo de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante dispone de un registro de marca comunitaria núm. 0903548, inscrita el 31 de agosto de 2005 procedente de un registro internacional de marca, concedida y en vigor, que protege la denominación MARLON BRANDO.

El Demandado dispone del nombre de dominio en disputa <marlonbrando.es> inscrito en Red.es a través del agente registrador Redcoruna desde el 16 de septiembre de 2011.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante alega la titularidad de un registro de marca comunitaria núm. 903.548 concedida y en vigor que protege la denominación MARLON BRANDO. Considera que la denominación que protege es íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa, por lo que resultan idénticos o similares hasta el punto de crear confusión entre los consumidores.

Afirma la Demandante que el nombre de dominio en disputa reproduce el nombre por el que se conoce al actor Marlon Brando, de fama mundial, que además de las más de 40 películas que interpretó, obtuvo ocho nominaciones a los Oscar y dos estatuillas.

Considera la Demandante que su mejor derecho no sólo se apoya en el registro de la marca comunitaria 0903548, sino que de conformidad con el Reglamento, la notoriedad del nombre de Marlon Brando debe ser considerado como un derecho previo sobre el que construir el mejor derecho de la Demandante. Dicho nombre, al igual que su imagen, su marca y cualesquiera signos a él relativos, están controlados y gestionados por la entidad Trustees of the Marlon Brando Living Trust, creada a su muerte por voluntad expresa del actor y hoy Demandante.

Dice la Demandante que no hay marca ni diseño, ya sea nacional, comunitario o internacional que reivindique la denominación del nombre de dominio en disputa y que esté a nombre del Demandado. Afirma asimismo, que el Demandado fue requerido vía "certimail" y que, a pesar de constar que recibió correctamente la notificación y que la abrió, no hubo respuesta, prueba evidente de la inexistencia de un interés legítimo. También argumenta la Demandante que el nombre de dominio en disputa está inactivo, resultando que su búsqueda en "www.google.com" conduce automática e irremediamente al nombre de dominio de la Demandante <marlonbrando.com> extremo que no puede sino reforzar la inexistencia de interés legítimo.

Según la Demandante, el renombre del actor Marlon Brando es tal, que debemos presumir que el Demandado conocía a la perfección su nombre en el momento de inscribir el nombre de dominio en disputa. De la misma manera, la Demandante recuerda la doctrina asentada en relación con las resoluciones en materia de nombres de dominio, según la cual el registro de nombres de dominio utilizando marcas renombradas y/o notorias supone un registro de mala fe, pues quien registra un nombre de dominio sabiendo que no tiene derecho alguno sobre la denominación que lo compone y sabiendo que perjudica a un tercero, habrá procedido al registro de mala fe.

##### **B. Demandado**

El Demandado apoya su derecho al registro en que el nombre de dominio en disputa estaba libre e insiste en diversas ocasiones que la Demandante ha tenido muchos años de tiempo para inscribir el nombre de dominio en disputa desde que se liberalizaron los ccTLD bajo el código ".es".

Considera también que el nombre de dominio en disputa no es una denominación exacta a "Trustees of the Marlon Brando Living Trust", que un nombre de dominio no puede equipararse a las funciones que cumple

una marca y que el personaje fallecido cuyo nombre es objeto del nombre de dominio en disputa no tenía ninguna relación con España.

Entiende el Demandado que la Demandante podría haber registrado el nombre de dominio en disputa antes, y no combatir ahora el registro hecho con vista a ensalzar la memoria de un artista de dominio público. Considera igualmente, que según la ley de marcas española, sin la debida autorización, no pueden registrarse como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante.

Añade que no hay intención de lucro, sino la de honrar a un admirado artista, que en el momento de contestar la Demanda todavía hay libres extensiones pertenecientes sólo a España (".com.es", ".org.es", ".nom.es"), lo que demuestra la falta de interés de la Demandante y que no lo ha inscrito de mala fe - ya que no denigran ni usan indebidamente la memoria del actor -, sino que está a la espera de poder difundir de manera libre la obra del artista, y que no han efectuado un uso serio hasta el momento.

Considera por fin el Demandado, que el uso de acciones legales para recuperar el nombre de dominio en disputa es una coacción, toda vez que la Demandante pudo haber adquirido la propiedad del repetido nombre de dominio hace años.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

- “(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe”.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2) del Reglamento, deben ser considerados como derechos previos “[...] los nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos, y figuras del espectáculo o deporte”. No le cabe ninguna duda al Experto que el nombre de Marlon Brando goza de un renombre que traspasa cualquier frontera, en el sentido más amplio posible.

El Demandado afirma que la denominación de la Demandante en poco se parece al nombre de dominio en disputa, lo que es cierto. Pero no tiene en cuenta el Demandado que la comparación debe hacerse con las marcas o derechos que la Demandante pruebe, que en este caso - como ya se ha dicho -, son el nombre civil del actor Marlon Brando y la marca registrada que aporta la Demandante, MARLON BRANDO. Así, el renombre de la denominación “Marlon Brando” junto con la existencia de la Marca Comunitaria núm. 0903548 MARLON BRANDO concedida y en vigor que protege la denominación, fundamenta sólidamente el derecho de la Demandante.

Como afirma la Demandante, es indiscutible que existe una identidad total entre la marca, el nombre del actor (gestionado como tal por la Demandante a través de la sociedad Trustees of the Marlon Brando Living Trust) y el elemento relevante del nombre de dominio en disputa, esto es “marlonbrando”, asumiendo que la pertenencia de la partícula “.es” al dominio en disputa es irrelevante a efectos de realizar la comparación con dicho registro de marca. De tal forma, considera el Experto que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca y denominación sobre la que la Demandante a probado tener derechos.

En consecuencia, entiende el Experto que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los

elementos exigidos por el Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

En este caso, la Demandante afirma no haber hallado la existencia de marcas registradas o nombres comerciales propiedad del Demandado que le pudieran conferir derecho o interés legítimo algunos sobre el nombre de dominio en disputa. Aparentemente, el Demandado tampoco es conocido ni personalmente ni comercialmente por el uso de la denominación que utiliza en el nombre de dominio en disputa. El Demandado, según la Demandante, carece de licencia y no ha sido autorizado por la Demandante para hacer uso de sus marcas.

El Demandado alega como único interés legítimo su admiración por el actor y el deseo de difundir en algún momento de la manera libre que otorgan los derechos de Internet como admiración que siente por el artista. Es claro que el Demandado confunde el alcance que tiene Internet como medio de comunicación en red y la necesaria protección de la propiedad intelectual, entre cuyos derechos se encuentran tanto las obras interpretadas por ese actor al que tanto admira como las marcas de los herederos aquí Demandantes.

Es más, el propio Demandado, cita el artículo 9.1 de la Ley de Marcas española según el cuál, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, o el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique una persona distinta del solicitante. Dicho precepto es incorporado - como ya se ha dicho - en el artículo 2.2, del Reglamento. Y no deja de sorprender la comprensión que del mismo debe tener el Demandado, pues la interdicción que contiene dicho artículo es precisamente la conducta que ha mantenido y defiende el Demandado, quien registra sin la debida autorización un nombre de dominio con el nombre civil de una persona. Cosa que no hace la Demandante, quien está legitimado para registrar la marca y los nombres de dominio que considere oportunos con el nombre de quien precisamente dejó dicho a su muerte que se creara la sociedad Trustees of the Marlon Brando Living Trust.

Por otra parte, según se informa en el procedimiento, la Demandante remitió al Demandado el 22 de diciembre de 2011 vía "certimail", un requerimiento donde aquél requería la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor, sin que conste contestación alguna al mismo, silencio que refuerza la convicción de la falta de interés del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

Por fin, debemos poner de relieve que aunque al momento de la presentación de la Demanda (y también cuando este Experto ha accedido para su examen), el Demandado parece no haber realizado ningún uso del nombre de dominio en disputa, (como bien afirma el Demandado en su Contestación), existen pruebas en el expediente de un uso del sitio Web "[www.marlonbrando.es/hollywood:html](http://www.marlonbrando.es/hollywood:html)" en el que se encuentran enlaces comerciales. El Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa no coincide con el interés que alega el Demandado en utilizar el nombre de dominio en disputa para difundir su admiración por el artista Marlon Brando.

En atención a los argumentos anteriormente esgrimidos, el Experto considera que también concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **C. Registro o uso del/de los nombre(s) de dominio de mala fe**

Según se ha dicho anteriormente, la denominación y marca MARLON BRANDO debe considerarse renombrada por la incontestable proyección mediática que la imagen, el trabajo y su propia vida pública y privada tuvo en vida el actor y mantiene después de muerto. Esta circunstancia nos conduce a valorar que el Demandado no habría podido razonablemente desconocer la existencia de la denominación "Marlon Brando" protegida además como marca, cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa. En opinión de este Experto, existe suficiente prueba documental sobre el carácter renombrado de la marca MARLON BRANDO, cuya titularidad le confiere derechos previos en España a la Demandante. Por ello, es muy difícil considerar que el registro del nombre de dominio en disputa responde a una casualidad, y que el Demandado razonablemente hubiera podido desconocer la denominación MARLON BRANDO, presente en

el nombre de dominio en disputa, <marlonbrando.es>. Las marcas son objeto de protección al amparo de las leyes españolas y comunitarias y como se ha valorado en otros muchos casos, concurre mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, habida cuenta que es idéntico o similar a una marca renombrada (véanse, por ejemplo, *Jysk A/S c. Henrik Olsen*, Caso OMPI No. DES2007-0011, o *Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0434, *Prada S.A. v. M.O.*, Caso OMPI No. D2001-0368: o *DHL Operation B.V. v. Net Marketing Group*, Caso OMPI No. D2005-0868).

Y es en este sentido que se establece la mala fe en el registro, pues es responsabilidad del Demandado saber y conocer si el nombre de dominio que registra infringe o viola los derechos de un tercero (ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003). No es un argumento a tener en cuenta que la Demandante tarde más o menos o haya o no registrado todos los nombres de dominio posible con la denominación registrada como marca. En opinión del Experto, no se le puede exigir esa conducta a la Demandante, como parece pretender el Demandado. El Experto tampoco considera válido el argumento del Demandado en relación a su deseo de difundir su admiración por el artista Marlon Brando ya que, como se ha indicado anteriormente, existen pruebas en el expediente de un uso del sitio Web "www.marlonbrando.es/hollywood.html" en el que se encuentran enlaces comerciales.

En consecuencia, el Experto considera que concurre el tercero de los elementos y que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <marlonbrando.es> sea transferido a la Demandante.

**Mario A. Sol Muntañola**

Experto

Fecha: 12 de abril de 2012