

DECISIÓN DEL EXPERTO

M.K. v. A.L.

Caso No. DES2012-0020

1. Las Partes

La Demandante es M.K., con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representada por Abril Abogados, España.

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

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El agente registrador del citado nombre de dominio es REDCORUNA. El Registro del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de abril 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 12 de abril 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 de contacto.

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 18 de abril de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de mayo de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de mayo de 2012.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 25 de mayo 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 es la viuda y heredera de los derechos de autor del mundialmente conocido escritor argentino Jorge Luis Borges.

La Demandante es titular de la marca comunitaria No. 002141190 JORGE LUIS BORGES, en vigor y con efectos desde el 21 de marzo de 2001.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de septiembre de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante resumidamente alega:

1.- Respecto a la identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos:

La Demandante es D^a M.K., la mundialmente conocida como viuda y heredera de los derechos de autor de Jorge Luis Borges y es la Presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges (la "Fundación"), con sede en Buenos Aires.

Es sobradamente conocida la notoriedad mundial del escritor argentino Jorge Luis Borges que se convirtió en uno de los autores más destacados del siglo XX.

La Demandante es titular del Derecho Previo consistente en la marca comunitaria No. 002141190 JORGE LUIS BORGES, en vigor desde el 21 de marzo de 2001, anterior a la fecha de registro, el 16 de septiembre de 2011, del nombre de dominio en disputa.

Entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe identidad absoluta.

Por tanto, está acreditado que el nombre de dominio en disputa cumple el requisito del artículo 2.1) del Reglamento.

2.- Respecto a la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa:

El Demandado no tiene relación con la Demandante ni tampoco es titular de derechos sobre el signo JORGE LUIS BORGES, con efectos en España.

El nombre de dominio en disputa no ha sido usado hasta el 30 de marzo de 2012, encontrándose una nota informativa sobre su venta a través de la página Web de venta de nombres de dominio "www.sedo.com" con precio negociable, solicitando una oferta.

La Demandante envió al Demandado un primer requerimiento el 20 de diciembre de 2011 que fue devuelto por tener una dirección incorrecta. Envío un segundo requerimiento el 3 de enero de 2012, recibido correctamente.

El Demandado contestó al requerimiento el 16 de enero de 2012 alegando ser el legítimo propietario del nombre de dominio en disputa y un aficionado a la obra del artista cuya intención no es el lucro sino la difusión libre que otorgan los derechos de Internet, sin mala fe alguna. Respecto a la falta de uso del nombre de dominio en disputa argumentó el Demandado que se encuentra aparcado por defecto en las "dns" para aquellos nombres de dominio que aún están a la espera de poder ser desarrollados pero que se dedica profesionalmente a esta actividad desde el año 1998. De ello concluye la Demandante que el Demandado sin duda conocía el valor intrínseco que este nombre de dominio podría alcanzar en el

mercado.

Alega la Demandante que el nombre de dominio comenzó a usarse después y en la consulta realizada por la Demandante el 10 de abril de 2012, hecho ya el requerimiento, comprobó que la página Web del Demandado contenía una serie de iconos que conducen a sitios propiedad de éste y que nada tienen que ver con una actividad desarrollada bajo del nombre "Jorge Luis Borges"; ofrecía publicidad a diversos sitios percibiendo el Demandado un ingreso cada vez que un usuario accede a ellos ("pay per click"); destaca el sitio VideoOnline.es donde se ofrecen una serie de enlaces con posibilidad de ver a través de la página YouTube, vídeos que en su mayor parte parecen relacionarse con la actividad de Jorge Luis Borges.

En la parte final de su Web, el Demandado ha incluido contenidos que perjudican gravemente la figura de Jorge Luis Borges, como son enlaces a sitios con contenidos para adultos.

El Demandado es titular de innumerables nombres de dominio a la venta, muchos de los cuales coinciden con nombres de personajes famosos. Incluso se ha especializado en la venta de este tipo de nombres de dominio, como puede comprobarse en la red social Facebook o en otros sitios propiedad del Demandado. Todos esos nombres de dominio se registraron en septiembre de 2011 y se encuentran también en el parking de dominios de Sedo.

Aunque la carga de la prueba corresponde a la Demandante, numerosas decisiones han considerado que, dada la gran dificultad que ello supone para la Demandante, basta con ofrecer un principio de prueba para deducir la ausencia de interés legítimo o derecho del Demandado. Los indicios expuestos representan al menos ese principio de prueba. Además, como también vienen declarando diversas decisiones, es difícil que, en el caso de personajes famosos, el titular del nombre de dominio pueda acreditar derechos legítimos sobre la denominación.

En consecuencia queda también acreditada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

3.- Respecto a la mala fe en el uso o en el registro del nombre de dominio en disputa:

El Demandado reconoce que la elección del nombre de dominio en disputa responde al conocimiento y admiración por la obra y figura de Jorge Luis Borges. Esta afirmación demuestra el previo conocimiento de este autor y la marca notoria de la Demandante y que la venta en Sedo obedece a la intención de obtener un beneficio económico.

Existen numerosas decisiones que confirman que el mero registro de un nombre de dominio que reproduzca el nombre de una persona famosa es constitutivo de mala fe.

Además, el Demandado no había usado el nombre de dominio en disputa antes del requerimiento y, a pesar del uso que ahora se le da, sigue en venta.

El uso actual tampoco es de buena fe ya que los enlaces que aparecen en la página en cuestión demuestran que el Demandado está obteniendo un beneficio económico, sin que pueda creerse que de buena fe se está ofreciendo la difusión de contenidos relacionados con el conocido escritor.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <jorgeluisborges.es> le sea transferido.

B. Demandado

Con fecha 8 de mayo de 2012, el Demandado envió un correo electrónico a modo de contestación, dirigido a la abogada que firma la Demanda en representación de la Demandante.

En su escrito comienza centrándose en las supuestas acusaciones que se le hacen respecto al contenido de pornografía infantil existente en su página Web.

Respecto al nombre de dominio en disputa alega no haber sido registrado de mala fe sino con la intención de poder realizar, en su momento, un desarrollo de la obra del autor para uso y disfrute del internauta.

Afirma no tener inconveniente en transmitir el nombre de dominio en disputa a un nuevo titular siempre que se asegurara que fuera a parar a la Fundación y se cubrieran los costes de registro y mantenimiento.

6. Debate y conclusiones

El Reglamento que rige este procedimiento prescribe en su artículo 2 los requisitos siguientes que ha de cumplir la Demandante para que su Demanda sea estimada:

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

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

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

La Demandante alega como Derecho Previo la marca comunitaria No. 002141190 JORGE LUIS BORGES, en vigor desde el 21 de marzo de 2001.

El artículo 2 del Reglamento establece como Derecho Previo, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. La marca comunitaria de la Demandante tiene plenos efectos en España por lo que constituye un Derecho Previo que fue registrado con mucha anterioridad al nombre de dominio en disputa.

El Experto entiende que puede afirmarse que existe total identidad entre la marca JORGE LUIS BORGES de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <jorgeluisborges.es>. La inclusión del sufijo correspondiente al código territorial de primer nivel “.es,” carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como vienen sosteniendo numerosas decisiones bajo el Reglamento.

Por tanto, concurre el primer requisito contenido en el artículo 2.1) del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que el Demandado no tiene relación con ella ni tampoco es titular de derechos sobre el signo JORGE LUIS BORGES, con efectos en España.

Añade que el nombre de dominio en disputa no ha sido usado hasta el 30 de marzo de 2012 y que se encuentra en venta a través de la página de venta de nombres de dominio de Sedo con precio negociable, solicitando una oferta.

La Demandante requirió al Demandado haciéndole saber sus derechos sobre el signo JORGE LUIS BORGES y la infracción que suponía el registro del nombre de dominio en disputa <jorgeluisborges.es>, contestando el Demandado que era el legítimo propietario de dicho nombre de dominio en disputa y un aficionado a la obra del artista, sin intención de lucro.

El Demandado es titular de innumerables nombres de dominio a la venta, muchos de los cuales coinciden

con nombres de personajes famosos.

Como bien afirma la Demandante, no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la falta de un derecho o interés legítimo, pero razona los indicios que *prima facie* hacen pensar en esa falta de derecho o interés legítimo. Es el Demandado el que sabe a ciencia cierta cuál es la licitud de su registro.

La respuesta del Demandado al requerimiento no ofrece prueba alguna de existencia de derecho o interés legítimo ya que, en opinión del Experto, la afición hacia un autor, artista, etc., por lo general no concedería legitimidad para registrar un nombre de dominio que contenga su nombre de forma idéntica.

Tampoco ese correo electrónico enviado el 8 de mayo de 2012, a modo de contestación a la Demanda, añade nuevo motivo por el que haya de considerarse que el Demandado ostenta alguna clase de derecho o interés legítimo pues reitera que su intención es desarrollar la obra del autor para “uso y disfrute del internauta”. Como se explicará más adelante, tampoco se ha encontrado en dicho correo electrónico ninguna evidencia de que el Demandado hiciera preparativo alguno para el uso del nombre de dominio en disputa en este sentido.

No habiéndose probado existencia de derecho o interés legítimo, hay que concluir que concurre el requisito establecido en el artículo 2.2) del Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe

El Demandado ha reconocido su afición a la obra del autor y su deseo de desarrollar una página Web para difundir la misma entre los internautas. Esto supone que conocía sobradamente su existencia y notoriedad cuando registró el nombre de dominio en disputa y el hecho de que se encuentre en un parking de venta de nombres de dominio implica que la finalidad del registro era en realidad obtener un lucro económico por el mismo.

Por otra parte, es evidente que quien registra un nombre de dominio que consiste en el nombre de una persona famosa, sin interés legítimo o derecho, está obrando de mala fe, como ya ha sido declarado en numerosas decisiones.

Además, tampoco puede considerarse de buena fe el uso que se viene dando al nombre de dominio en disputa. En efecto, en la parte superior de la misma existen numerosos iconos que nada tienen que ver con Jorge Luis Borges sino que se trata de iconos de “*pay per click*” que ofrecen un beneficio al Demandado. En la parte que cubre casi toda la página, bajo la indicación “VideoOnline.es” aparecen enlaces a vídeos, en su mayoría de YouTube, aparentemente relacionados con este autor y otros personajes conocidos. Y en la parte final, figuran unas indicaciones que apuntan a contenidos de adultos, con posibilidad de acceder a ellos; lo cual, desde luego, nada tiene que ver con la obra de Jorge Luis Borges sino, por el contrario, empaña su obra e imagen.

Por todo ello, el Experto concluye no sólo el registro sino también el uso del nombre de dominio en disputa <jorgeluisborges.es> ha sido realizado 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 <jorgeluisborges.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 4 de junio de 2012