

DECISIÓN DEL EXPERTO

Sundance Enterprises Inc. v. Global Movies and Entertainment, S.L.
CASO No. DES2011-0011

1. Las Partes

La Demandante es Sundance Enterprises Inc., con domicilio en Utah, Estados Unidos de América, representada por González-Bueno & Illescas, España.

El Demandado es Global Movies and Entertainment, S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de marzo de 2011. El 10 de marzo de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de marzo de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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 18 de marzo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de abril de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de abril de 2011.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 26 de abril de 2011, 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 Demandada es titular de la marca española denominativa nº 2009064, SUNDANCE CHANNEL, solicitada el 1 de abril de 1996 y marcas comunitarias nº 0076802, SUNDANCE, solicitada el 1 de abril de 1996; nº 0465682, SUNDANCE FILM FESTIVAL, solicitada el 17 de febrero de 1997 y nº 1010867, SUNDANCE, solicitada el 7 de diciembre de 1998. Todas las marcas están en vigor en la actualidad.

El Demandado es titular del nombre de dominio <sundance channel.es> registrado el 27 de septiembre de 2010.

El Demandado no ha contestado a la Demanda, a pesar de haber sido debidamente notificado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante resumidamente alega lo siguiente:

Es titular de numerosos registros de marca en todo el mundo, destacando, a los efectos de este procedimiento, los registros de una marca nacional española y tres comunitarias, reseñados en los Antecedentes de Hecho.

Entre la marca española SUNDANCE CHANNEL de la que es titular la Demandante y el nombre de dominio <sundancechannel.es> existe total identidad, lo que producirá confusión entre las marcas renombradas SUNDANCE y el nombre de dominio.

La Demandante informa al consumidor a través de su Web principal <sundancechannel.com>, lo que tiene la trascendencia de que el consumidor español que quiera acceder al representante en España de la Demandante, intentará hacerlo a través del nombre de dominio español <sundancechannel.es>

La Demandante es titular de diversos nombres de dominio compuestos por la marca SUNDANCE.

El origen de la Demandante se encuentra en la iniciativa que tuvo Robert Redford en 1981 de reunir un grupo de amigos y colegas en las montañas de Utah para crear un ambiente que fomentase la independencia, el descubrimiento y nuevas voces del cine americano con el fin de desarrollar proyectos de películas independientes. Desde aquellas primeras experiencias, el Instituto ha crecido y se ha convertido en una fuente internacionalmente reconocida para artistas de cine, teatro y música. El programa del Instituto incluye la celebración de un Festival anual de Cine Sundance donde se han presentado originales historias y han sido premiadas películas como Fresa y Chocolate, El Coronel no tiene quien le escriba, etc. Son numerosos los artículos publicados en revistas de cine nacionales y extranjeras y blogs especializados en los que se habla de este Festival.

Todo ello concede a sus marcas la cualidad de notorias, siendo aplicable la especial protección concedida por el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas.

El primer resultado que aparece en el buscador Google al teclear “sundance channel” es la página Web alojada en el dominio <sundancechannel.com>

El Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <sundancechannel.es> puesto que nunca lo ha utilizado ni se encuentra en preparación de uso, sino que está aparcado en <accens.com>. Además el Demandado no es titular de ninguna marca SUNDANCE en vigor en la Unión Europea.

El objeto social del Demandado se refiere a la producción, distribución, exhibición, explotación y comercialización de toda clase de producciones y realizaciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales. Dado el renombre de la marca SUNDANCE y la notoriedad en el sector de producción cinematográfica, no hay duda de que el Demandado era consciente de que al registrar el nombre de dominio se estaba apropiando de una denominación que pertenece a la Demandante, aprovechando su notoriedad y prestigio.

De acuerdo con WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, se considera que la falta de uso es uso de mala fe si el demandante es titular de una marca notoria. Diversas decisiones declaran que es uso de mala fe la falta de utilización durante meses.

El Demandado fue requerido el día 28 de enero de 2011 -reiterado el 18 de febrero- para que cediera voluntariamente el nombre de dominio, sin que haya contestado a dicha carta. Esta falta de respuesta es una prueba más de mala fe.

La Ley española de Marcas, otorga al titular de un registro de marca el derecho exclusivo -entre otros- a utilizar el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34.3e). Del mismo modo, la Ley española de Competencia Desleal, considera como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y sanciona los actos de confusión como aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como la explotación de la reputación ajena, como el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Por todos estos motivos, la Demandante termina solicitando que el nombre de dominio <sundancechannel.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

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”.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), por lo que resulta razonable tomar en consideración tanto sus directrices como la doctrina que en su aplicación se viene estableciendo, como ya señalaron, entre otras, las decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir 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.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la Demandante, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen estos requisitos.

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

La Demandante ha acreditado que es titular de la marca española denominativa nº 2009064, SUNDANCE CHANNEL, solicitada el 1 de abril de 1996 y de las marcas comunitarias nº 0076802, SUNDANCE, solicitada el 1 de abril de 1996; nº 0465682, SUNDANCE FILM FESTIVAL, solicitada el 17 de febrero de 1997 y nº 1010867, SUNDANCE, solicitada el 7 de diciembre de 1998. Todas las marcas están en vigor en la actualidad.

Entre la marca española SUNDANCE CHANNEL y el nombre de dominio <sundancechannel.es> puede afirmarse que existe total identidad. En efecto, la inclusión del sufijo correspondiente al primer nivel, en este caso, el código territorial ".es", carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como vienen sosteniendo numerosas decisiones bajo el Reglamento y la UDRP, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; y *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.* Caso OMPI No. DES2009-0053.

La existencia de esta marca sería suficiente para concluir que se cumple el primer requisito. Pero es que conviene no olvidar la existencia de las tres marcas comunitarias, caracterizadas por el término SUNDANCE ya que la expresión FILM FESTIVAL que contiene una de ellas no puede considerarse diferenciador. Del mismo modo el nombre de dominio contiene como vocablo identificador "Sundance" siendo "Channel" una palabra sin poder distintivo si no va acompañada de otra que le dote de esa capacidad. Por tanto, en el caso de las tres marcas comunitarias, puede hablarse de semejanza productora de confusión ya que el nombre de dominio reproduce el término característico de éstas.

De todo ello puede concluirse que entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio <sundancechannel.es> existe similitud hasta el punto de crear confusión y, por tanto, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <sundancechannel.es> puesto que nunca lo ha utilizado ni se encuentra en preparación de uso, sino que está aparcado en <accens.com>. Además, aduce que el Demandado no es titular de ninguna marca SUNDANCE en vigor en la Unión Europea.

A la Demandante no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la carencia de un derecho o interés legítimo, por eso, 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. Sin embargo, en este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda donde podía haber expuesto sus razonamientos y aportado las pruebas pertinentes. Tampoco contestó al requerimiento que le envió la Demandante antes de iniciar este procedimiento. Ya entonces hubiera tenido oportunidad de alegar sus razones para justificar el registro del nombre de dominio.

Al Experto no le constan otros indicios o circunstancias que permitan apreciar en el Demandado la existencia de derecho o interés legítimo puesto que el propio Demandado ha declinado la posibilidad de defenderse.

Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento.

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

El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

Registro de mala fe

La Demandante alega que el objeto social del Demandado va dirigido a la producción, distribución, exhibición, explotación y comercialización de toda clase de producciones y realizaciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales. Y afirma que dado el renombre de la marca SUNDANCE y la notoriedad en el sector de producción cinematográfica, no hay duda de que el Demandado era consciente de que al registrar el nombre de dominio se estaba apropiando de una denominación que pertenece a la Demandante, aprovechando su notoriedad y prestigio.

En opinión del Experto, ciertamente, es difícil comprender que el Demandado tomara la denominación SUNDANCE, característica de la Demandante y por la que es conocida en el mundo cinematográfico e incluso adoptara literalmente la denominación de la marca española de la Demandante y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo de la misma y su prestigio. Abona esta apreciación el hecho de que el objeto social del Demandado parece ser tan relacionado con las actividades de la Demandante. La Demandante ha presentado publicaciones en diarios y revistas españolas que prueban que la marca SUNDANCE por la que es conocida, ya era objeto de noticias en el mundo cinematográfico, antes del registro del nombre de dominio.

No puede deberse a la casualidad que el Demandado, con dicho objeto social, haya tomado la marca de la Demandante sino que todo hace pensar que quiso aprovecharse de una denominación conocida ya en el sector cinematográfico, sabedor de que la Demandante no tenía un nombre de dominio bajo el código territorial español.

Estas circunstancias permiten afirmar que el nombre de dominio <sundancechannel.es> ha sido registrado de mala fe.

Uso de mala fe

La Demandante alega que el nombre de dominio nunca ha sido usado ni consta la preparación de uso sino que se encuentra en la página de hosting del nombre de dominios <acens.com>, todo lo cual es prueba de la mala fe en el uso.

El Experto ha consultado este aspecto y ha comprobado que al teclear el nombre de dominio en cuestión se accede a una página de Internet en la que se indica que es la futura Web de <sundancechannel.es> y que, efectivamente, en la parte de abajo aparece la leyenda "hosting by acens".

En la opinión del Experto, este uso del nombre de dominio no puede considerarse efectivo ni de buena fe ya que el Demandado por su actividad ha de ser bien conocedor de la marca de la Demandante y ni siquiera contestó al requerimiento que ésta le envió. Esta clase de uso no hace sino entorpecer la actividad de la Demandante que no puede utilizar su marca bajo el código territorial español y los navegantes españoles que lo tecleen resultarán perplejos ante la inactividad e información que encontrarán en la Web en supuesta preparación de <sundancechannel.es>. Ello supone un desprestigio para la conocida SUNDANCE.

Finalmente, ha de concluirse que, como afirma la Demandante, las marcas SUNDANCE reúnen la cualidad de notorias en el sector cinematográfico, siendo aplicable la especial protección concedida por el artículo

6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4a) de la Directiva Comunitaria de marcas y el artículo 8 de la Ley española de marcas.

Además, en la propia Ley española de Marcas está prevista la facultad del titular de un registro de marca de impedir que terceros sin su consentimiento utilicen el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como establece el artículo 34.3e).

Por último, la conducta del Demandado se encontraría comprendida en la Ley española de Competencia Desleal, que considera como tal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y sanciona los actos de confusión como aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, así como la explotación de la reputación ajena, como el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

El Experto concluye que el nombre de dominio es usado 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 <sundancechannel.es> sea transferido al Demandante.

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 9 de mayo de 2011