



Comentarios al Caso Vargasllosa.org

DR. ENRIQUE GHERSI SILVA. - DR. ALBERTO VILLACORTA MICHELENA.

Sumario: 1. Antecedentes. 2. Etapas del procedimiento. 3. Demanda. a. El nombre de dominio es idéntico. b. El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. c. El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. 4. Decisión.

I. ANTECEDENTES

En noviembre del 2004, Mario Vargas Llosa interpuso una demanda, con la finalidad de recuperar el dominio *vargasllosa.org*¹, ante la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, Suiza, de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la **Política**), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (**ICANN**) el 24 de octubre de 1999, el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el **Reglamento**), aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el **Reglamento Adicional**)².

En cuanto al procedimiento en sí, no está demás indicar que cualquier persona o empresa del mundo puede presentar una demanda relacionada con un nombre de dominio registrado en los denominados dominios de nivel superior (.com, .net, .org, .biz, .info, y .name) utilizando para ello el procedimiento administrativo de la política uniforme.

La demanda podrá someterse a cualquier proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN. La demanda no solamente deberá ajustarse a

-
1. En realidad se presentaron dos demandas ante la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), una por el dominio *mariovargasllosa.org* y la otra por el dominio *vargasllosa.org*, la razón para ello fue que de acuerdo a las búsquedas realizadas en la base de datos «*whois*», aparecían ambos dominios registrados por el Sr. José Antonio Contreras Ramirez y por el Instituto Cultural Iberoamericano Mario Vargas Llosa, respectivamente.
 2. Todas estas normas así como una guía para la presentación de este tipo de demandas puede obtenerse en la página Web de la OMPI, <http://arbitr.wipo.int/domains/guide/index-es.html>

los *requisitos especificados* en el Reglamento de la Política uniforme, sino también a los especificados en el *Reglamento Adicional* del proveedor seleccionado, si lo hubiere.

El Centro de la OMPI ha sido el primer proveedor acreditado por la ICANN y el primero en recibir demandas presentadas en virtud de la Política uniforme. Su competencia en la administración de controversias en materia de nombres de dominio se deriva de su participación en el *proceso internacional* llevado a cabo por la OMPI a petición de sus 175 Estados miembros que dio lugar a la Política uniforme y al Reglamento de la Política uniforme de la ICANN.

Con relación a las controversias vinculadas a nombres de dominio registrados en dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, también podrá utilizarse el procedimiento para los gTLD.³

Si el acuerdo de registro que abarca el nombre de dominio en cuestión incorpora de manera explícita la política uniforme.⁴

El procedimiento administrativo de la ICANN⁵ está disponible únicamente en el caso de controversias relacionadas con el supuesto registro abusivo de un nombre de dominio.

La principal ventaja del procedimiento administrativo consiste en que proporciona una manera más rápida y económica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet que la proporcionada por las acciones judiciales. Además, el procedimiento es bastante más informal que el litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en las esferas del derecho internacional de marcas, las cuestiones de nombres de dominio, el comercio electrónico, Internet y la solución de controversias. Asimismo, el procedimiento tiene un alcance internacional: facilita un mecanismo único para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante.

II. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Las cinco etapas fundamentales del procedimiento administrativo de la Política uniforme son las siguientes:

3. gTLD o Dominios genéricos de nivel superior.
4. Los siguientes países incorporan explícitamente la política uniforme para la solución de controversias: .AC (Isla Ascensión), .AE (Emiratos Árabes Unidos), .AG (Antigua y Barbuda), .AM (Armenia), .AS (Samoa), .AU (Australia), .BS (Bahamas), .BZ (Belice), .CC (Islas Cocos), .CD (Congo), .CH (Suiza), .CY (Chipre), .DJ (Djibuti), .EC (Ecuador), .FJ (Fiji), .FR (Francia), .GT (Guatemala), .IE (Irlanda), .IR (Irán), .KI (Kiribati), .LA (Laos), .LI (Liechtenstein), .MD (Moldavia), .MW (Malawi), .MX (México), .NA (Namibia), .NL (Países Bajos), .NU (Niue), .PA (Panamá), .PH (Filipinas), .PL (Polonia), .PN (Pitcairn), .RE (Reunión), .RO (Rumania), .SC (Seychelles), .SH (Santa Helena), .TK (Tokelau), .TM (Turkmenistán), .TT (Trinidad y Tobago), .TV (Tuvvalu), .UG (Uganda), .VE (Venezuela) y .WS (Samoa del Oeste).
5. ICANN acrónimo de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

- 1) La presentación de una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante, por ejemplo, el Centro de la OMPI;
- 2) La presentación de un escrito de contestación por parte de la persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda, en el plazo de 20 días a partir del inicio del procedimiento administrativo. Se considerará que se ha iniciado formalmente el procedimiento administrativo una vez que el proveedor de servicios de solución de controversias haya notificado formalmente la demanda de conformidad con el párrafo 2.a) del Reglamento de la Política uniforme.
- 3) El nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres personas que resolverá la controversia, nombramiento efectuado por el proveedor de servicios de solución de controversias seleccionado;
- 4) La resolución del grupo administrativo de expertos y su notificación a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN. Salvo que existan circunstancias excepcionales, la resolución del grupo administrativo de expertos se notificará a las partes, a la ICANN y a los registradores interesados en el plazo de 17 días a partir del nombramiento del grupo de expertos. y;
- 5) La ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres de dominio en cuestión.

La resolución del grupo administrativo de expertos será ejecutada por el registrador ante el que se haya registrado el nombre de dominio objeto de la controversia en el momento en que se haya dictado la resolución.

De conformidad con el párrafo 4.k) de la Política uniforme, el registrador está obligado a ejecutar la resolución del grupo de expertos en un plazo de diez días hábiles tras haber recibido la notificación de la resolución del proveedor de servicios de solución de controversias, salvo que el registrador haya sido informado por el titular del nombre de dominio (demandado) que este último impugna la resolución por vía judicial.

El procedimiento administrativo deberá completarse normalmente en el plazo de 45-50 días a partir de la fecha en que el Centro de la OMPI haya recibido la demanda.

III. DEMANDA

La demanda que presentamos debía demostrar fehacientemente, conforme a lo dispuesto en la Política y el Reglamento, que:

- A. *El nombre de dominio 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.*
- B. *El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. y;*
- C. *El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.*

Con relación a la similitud del nombre de dominio con el nombre del demandante, la jurisprudencia de la OMPI que invocamos en la demanda incluía las resoluciones Nos. D2000-1256 (*Bernardo Neustadt v. Link Comercial Corp.*), D2000-0235 (*Jeannette Winterson v. Mark Hogarth*), D2000-0581 (*Rita Rudner v. Internetco Corp.*), D2000-0210 (*Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*), D2000-1415 (*Nicole Kidman v. John Zuccarini*), D2000-1459 (*David Gilmour v. Ermanno Cenicilla*), D2000-1673 (*Serena Williams and Venus Williams v. Hielen White Byrne and Allgolfconsultancy*) D2002-0725 (*José Carreras Coll v. Eladio García*), D2000-1838 (*Celine Dion and Sony Music Entertainment (Canadá) Inc. v. Jeff Burgar Operating*), D2003-0519 (*Pierce Brosnan v. Network Operations Center*), D2003-0712 (*Victoria Rowell v. Telco, Regsnet and Jeff Martin*)⁶, en todos estos casos, los dominios en discusión eran idénticos al nombre civil y profesional de los demandantes. De esta manera quedó establecido que sin necesidad que el mismo, es decir el nombre civil o profesional fuera una marca registrada, el uso del nombre propio por un escritor mundialmente reconocido, como en el presente caso, y su difusión, hace del mismo una marca de facto y en consecuencia recae sobre él toda la protección que se confiere a las marcas registradas.

Adicionalmente a ello, en la resolución que emitió el panel administrativo que conoció del caso No. D2000-1697 (*Lorenzo Silva Amador v. Galileo Asesores S.L.*) se estableció que *«el nombre o seudónimo de un autor o artista intérprete de obras de cualquier género constituye a los efectos de la puesta en el mercado de ejemplares o «contenidos» una marca que distingue ante el público dicho ejemplar o contenido y le comunica el prestigio adquirido ante dicho público por el autor o artista intérprete en razón de los méritos y difusión de su obra o repertorio anterior. No existiendo registro, ese nombre o seudónimo deberá recibir el tratamiento de una marca de hecho.»*

Es decir, a nuestro juicio resultaba irrelevante en cierto modo, el hecho que el nombre se encontrara o no registrado como marca pues se trataba, de un nombre universalmente reconocido.

La jurisprudencia del Centro de Arbitraje había ya reconocido la existencia de una incuestionable relación de identidad entre el nombre de las personas que alcanzaron notoriedad como consecuencia de su actividad y el nombre del dominio controvertido. Esta notoriedad es considerada por el Centro como título suficiente y anterior para dispensar protección a los reclamantes, y transferirles los nombres de dominio que, terceras personas, aprovechándose de su notoriedad habían intentado usurpar.

Por otro lado, el demandado carecía de derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio, el apelar a un afán de cultura era una excusa absurda, mas aun existe jurisprudencia en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que establece *«...La eventual existencia de la intención de llevar a cabo en algún futuro un proyecto cultural e informativo, no puede considerarse fuente de derechos o base para un interés legítimo en el uso de la marca de hecho en disputa como nombre de dominio.»*

6. Los fallos antes referidos pueden verse en: <http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/index-gtld-es.html>.

Es obvio y no precisa demostración que cualquier persona u organización puede organizar vastos repertorios de material cultural sin recurrir a la ocupación de nombres de dominio coincidentes con la firma de autores vivientes o cuyos derechos patrimoniales de autor se encuentren en vigencia.»⁷

La mala fe del demandado era evidente, pues no había duda alguna que a la fecha en que decidió solicitar el registro del dominio materia de la presente acción, el demandante había logrado un reconocimiento mundial, a lo largo de varias décadas de infatigable labor en beneficio de la cultura universal, siendo su nombre conocido en todas partes del mundo, es decir, el demandado usó de manera deliberada un nombre y apellido que constituían a dicha fecha una denominación impuesta a la memoria del mundo entero por otra persona, en este caso por el propio demandante.

Esto constituía una prueba plena de mala fe en la que había incurrido el demandado, así por ejemplo aparece en un fallo emitido por el Centro de Arbitraje y mediación de la OMPI en el proceso seguido por David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas Caso No. D2000-0749. Al respecto en el citado fallo el panelista señala «... *las marcas comerciales sobre las que se basa el reclamo coinciden con el nombre civil del demandante, que es a la vez el que usa para distinguirse como profesional de la moda y el que identifica su tienda. El uso deliberado del nombre ajeno se considera por el panelista un elemento corroborante de la mala fe en la conducta del demandado, que juega como una evidencia más de conducta de mala fe en el caso.*».

En el presente caso no cabe duda alguna que el demandado había escogido el nombre de una persona reconocida por sus propios méritos a nivel mundial, mediante un esfuerzo creativo intenso, lo que de manera incuestionable constituía un auténtico caso de mala fe.

Por su parte, el demandado llegó al extremo de afirmar lo siguiente: «*Queremos recordar que este nombre deja de ser propiedad privada al constituirse en una referencia pública, adquiere independencia y autonomía, de otra manera se dejaría el camino libre para demandar a todo aquel que mencione continuada o accidentalmente a un personaje público en : programas de televisión, diarios, revistas, Web site, radio, etc. Así como también demandar a escuelas públicas o universidades o instituciones que con el afán de homenajear al autor de ciertos libros o de ciertas obras de arte, deciden llamar a su institución con ese nombre enteramente público a la fecha. Esto sería un imposible de control social, y una coartación a la libertad personal, lo cual genera extrañeza en el demandado pues, precisamente la libertad del individuo es un valor altamente defendido por el demandante, y el mismo ha expresado que un militante honrado de la libertad individual conseguiría excelentes logros colectivos: en este caso, el autorizó el uso de su nombre para fines de apoyo cultural para jóvenes creadores latinoamericanos, cuales se verán afectados por su decisión de entrar en litigio,*

7. La cita antes referida puede apreciarse en la Decisión del Panel Administrativo correspondiente al caso seguido por Lorenzo Silva Amador v. Galileo Asesores S.L. Caso No. D2000-1697.

antes de concertar y llegar a acuerdos, dentro de los cuales puede estar participar activamente en el Portal Web, y sugerir y promover cambios dentro de ella que le permitan alcanzar la excelencia, cuyo beneficio redundará en el fortalecimiento de la cultura latinoamericana y del suyo propio.»

Un argumento francamente absurdo y que no requiere mayor comentario.

El demandado finalmente solicitó al grupo administrativo de expertos, que declarara el hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (Reglamento, párrafo 15.e), pues consideraba que todas las acusaciones del demandante se basaban en la utilización de la Política con mala fe, constituyéndose en un abuso del procedimiento administrativo, a fin de intentar privarlo del nombre de dominio registrado por el mismo, creando obstáculos para su desarrollo como institución legalmente constituida.

IV. DECISIÓN

El pasado miércoles 17 de febrero, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza, notificó la resolución que declaro fundada la demanda que interpusiera en noviembre del 2004 el reconocido escritor Mario Vargas Llosa⁸.

De acuerdo a las facultades de la OMPI, el dominio fue transferido a favor de Mario Vargas Llosa dentro de los 10 siguientes días hábiles de notificada la resolución.

Conviene señalar que la resolución en cuestión es inapelable conforme lo establece el Reglamento de la solución de controversias en materia de nombres de dominio. Este procedimiento lleva resueltos cerca de 6,500 casos desde el año 1999.

8. Tal como señalamos en la parte introductoria, las demandas presentadas fueron dos, en ambos casos se logró un fallo favorable al demandante, siendo transferidos ambos dominios a favor de Mario Vargas Llosa.