

DECISIÓN DEL EXPERTO

THE SAUL ZAENTZ COMPANY V. I. B. M.

CASO NO. DES2010-0038

1. Las Partes

La Demandante es The Saul Zaentz Company con domicilio en Berkeley, California, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es I. B. M., con domicilio en Sevilla, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bilbo.com.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 13 de julio de 2010. El 13 de julio de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de julio de 2010, ESNIC 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 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 dando comienzo al procedimiento el 3 de agosto de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de agosto de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de agosto de 2010.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 14 de septiembre de 2010, 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

Son hechos de los que partir a la hora de resolver la controversia en relación con el Nombre de Dominio los siguientes.

Bilbo es el nombre del principal protagonista de la obra "Hobbit" del autor J.R.R. Tolkien, luego continuada por la trilogía "El señor de los anillos".

Bilbo Bolsón constituye uno de los personajes principales de la obra anteriormente reseñada.

Dicha obra se llevó a la pantalla cinematográfica en tres obras audiovisuales que alcanzaron gran éxito de taquilla entre los años 2001 a 2003 en los que, respectiva y sucesivamente, fueron divulgadas. Asimismo, en los años sucesivos aquellas obras fueron emitidas y explotadas por televisión y en numerosos y variados formatos.

El Demandante es titular de la marca comunitaria 6460786 BILBO (clase 16), con fecha de presentación 22.11.2007 y de registro 10.5.2010; 6460761 BILBO (clases 6, 14 y 18), con fecha de presentación de 22.11.2007 y de registro el 6.4.2009; 6404586 BILBO (clase 8), con fecha de presentación 30.10.2007 y de registro el 23.10.2008; y 6460794 BILBO (clases 20, 21 y 34), con fecha de presentación de 22.11.2007 y de registro 4 12 2008.

En la página web del Nombre de Dominio aparecen (o han aparecido) unos denominados "enlaces relacionados", los cuales aluden a los siguientes términos: "Lord of the Rings, LOTR Rings, Lotr The One Ring, Dark Lord Morgoth, Hobbit Rings, One ring Lord ring", entre otros, todos ellos relacionados con la obra de Tolkien arriba mencionada.

El Nombre de Dominio fue registrado el 6.3.2010.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según el Demandante:

El término "bilbo" se refiere a uno de los personajes de la mundialmente conocida serie y obra "El señor de los anillos". A partir de la obra del autor Tolkien se han creado tres obras cinematográficas, las cuales fueron estrenadas sucesivamente desde 2001. A lo largo de esos años se han explotado por todo el mundo no solo dichas obras, sino también variadas muestras de merchandising relacionado con los personajes de la obra, entre los que se encuentra "Bilbo".

Este personaje es crucial en el desarrollo de la historia general sobre "El señor de los anillos", por los motivos que se exponen en la página 8 de la Demanda.

Considera el Demandante que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que es titular, bajo el término "bilbo", cuyos datos de registro han sido extractados más arriba en esta Decisión.

Considera, asimismo, el Demandante que tanto las obras audiovisuales creadas a partir de la obra "El señor de los anillos", como el propio personaje de Bilbo, gozan de notoriedad mundial. Aporta exhaustivo material documental al respecto.

Señala, además, el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Basa su afirmación en que el Demandado no es titular de ninguna marca nacional o comunitaria asociada al término "bilbo" o al Nombre de Dominio <bilbo.com.es>, así como en el hecho de que el contenido de la página web "www.bilbo.com.es" no es siempre el mismo, y que en la misma se

encuentran numerosos enlaces relacionados a lugares de Internet relativos a la obra “El señor de los anillos” o a palabras clave relacionadas con esta magna obra.

Finalmente, señala el Demandante que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se está utilizando de mala fe. En este sentido, señala que quien accede al Nombre de Dominio <bilbo.com.es> se encuentra con una serie de vínculos a diferentes páginas, cuyo contenido se ofrece a cambio de un desembolso económico; que el titular del Nombre de Dominio ha incluido tales vínculos de los que obtendrá una ganancia comercial por cada conexión que lleven a cabo los usuarios interesados por aquellos vínculos; que el titular del Nombre de Dominio lo está utilizando para vincularlo a la obra “El señor de los anillos” y los personajes de la misma.

B. Demandado

El Demandado responde a las anteriores alegaciones con lo siguiente.

Que el término “bilbo” identifica mayoritariamente a la ciudad española de Bilbao, de la que es traducción en euskera.

Que un personaje ficticio no puede prevalecer por encima del nombre de una ciudad española.

Que el Nombre de Dominio está dirigido a un proyecto sobre la ciudad española de Bilbao, habiéndose iniciado el procedimiento de registro de la marca nacional correspondiente.

Que el Nombre de Dominio no ha despertado interés alguno, puesto que no tiene registrados ningún dominio de primer nivel; que solo se ha registrado la extensión “.me” y se encuentra en situación de inactivo.

Que las palabras clave que identifican a un producto o servicio no pueden ser consideradas parte de la marca, y menos aun cuando el personaje ficticio es mayormente conocido por el apellido “Bolson” y no por su nombre. Que la palabra “anillos” identifica mayormente a joyerías y artículos de piedras preciosas y bisutería.

Que el Nombre de Dominio no fue registrado de mala fe, ni está siendo usado de esa manera, aduciendo que no se dan ninguna de las circunstancias a las que alude el Demandante en su Demanda.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, señaladamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, “LM”) y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, “LCD”). También se tiene en cuenta la Política Uniforme para la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas de 1999 (en adelante, “la Política”).

A. Derechos Previos

El Experto considera que las marcas comunitarias del Demandante 6460786 BILBO (clase 16), con fecha de presentación 22.11.2007 y de registro 10.5.2010; 6460761 BILBO (clases 6, 14 y 18), con fecha de presentación de 22.11.2007 y de registro el 6.4.2009; 6404586 BILBO (clase 8), con fecha de presentación 30.10.2007 y de registro el 23.10.2008; y 6460794 BILBO (clases 20, 21 y 34), con fecha de presentación de 22.11.2007 y de registro 4.12.2008, constituyen derechos previos del Demandante en relación con el Nombre de Dominio, que fue registrado en fecha de 6.3.2010.

La razón es obvia, ya que, desde un punto de vista temporal, es evidente que las marcas comunitarias del Demandante fueron solicitadas, y obtuvieron final registro, en fecha anterior a cuando se produjo el registro del Nombre de Dominio.

B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

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

Teniendo en cuenta el Nombre de Dominio y las marcas de las que el Demandante es titular, el Experto encuentra que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento y en la Política, esto es, que el Nombre de Dominio sea idéntico a un término sobre el que el Demandante alegue poseer Derechos Previos.

Así resulta de la mera comparación formal entre ambos, haciendo abstracción del sufijo “.com.es” que, como es conocido, no ha de tenerse en cuenta a estos fines. Así lo tienen establecido numerosas resoluciones del Centro, entre las que se citan las siguientes: *Accor S.A. v. jacoop.org*, OMPI Caso No. D2007-1257; *Future Brands LLC v. M. D.*, OMPI Caso No. D2004-0718; *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, OMPI Caso No. D2000-0812; y *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003.

Por otra parte, poco importa a efectos del análisis de este requisito, que el término “bilbo” sea la palabra en euskera del nombre de una ciudad española (*i.e.* Bilbao). Lo relevante es que el Demandante prueba ser titular de un derecho de marca sobre la denominación “bilbo”, y que el mismo se encuentra en vigor y que despliega, por tanto, pleno efecto jurídico. A efectos del Reglamento, esta premisa jurídica es la que el Experto debe tener en cuenta en esta fase del análisis.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

ii). Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

La Política establece una serie de criterios para determinar si se cumple o no este requisito. Se mencionan, sin que dicha enumeración tenga carácter exhaustivo, las siguientes circunstancias: que el Demandado haya hecho preparativos para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios; o que el Demandado haya sido conocido por el nombre de dominio, aunque no se hayan adquirido derechos de marca; o, finalmente, que se esté haciendo un uso no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar consumidores de Internet con finalidad de ganancia comercial o perjudicar de cualquier manera la marca en cualquier forma.

Según reconocen numerosas resoluciones, dictadas al amparo del Reglamento y de la Política, la prueba de la existencia de un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio corresponde, en realidad, al demandante. Una vez que el demandante haya presentado una prueba de que *prima facie* el demandado carece de derechos o intereses legítimos, corresponde entonces al demandado demostrar que sí los tiene, siendo esto, precisamente, lo que ocurre en este caso. Se basa esta opinión en que al demandante le es difícil averiguar si al demandado se le ha licenciado el uso de una marca; o si ha hecho preparativos serios para el uso del nombre de dominio y, en su caso, cuáles, etc. En cualquier caso, todo demandante debe aportar un principio de prueba acerca de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos, y ya corresponde a todo demandado replicar con exhaustividad y mayor contundencia los indicios aportados por el demandante. Así, *Sinbar v. Forsythe Corporation*, OMPI Caso No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, OMPI Caso No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, OMPI Caso No. D2004-0753).

En el caso objeto de esta decisión, el Experto encuentra que el Demandante ha cumplido con la carga que le supone la aportación de la prueba o indicio inicial, según se ha señalado. Así, el Demandante ha demostrado que el Demandado no es conocido bajo el término “bilbo”; también que, al menos el Demandante, no ha obtenido licencia relativa al uso del término “bilbo”; y que el Demandado carece de

derechos marcarios sobre dicha denominación.

Por su parte, el Demandado alega que el registro del Nombre de Dominio está dirigido a un proyecto sobre la ciudad de Bilbao, y que se está iniciando el procedimiento de registro de una marca nacional que contiene, aparentemente, dicho término. Asimismo, señala el Demandado que la palabra "bilbo" no ha despertado especial interés a la hora de su registro como nombre de dominio, recordando que la Ley de Marcas establece que debe hacerse uso de la marca en cuestión para poder ser opuesta a tercero. Apunta, por último, el Demandado que las palabras clave que identifican a un producto o servicio no pueden ser consideradas como parte de una marca protegida.

Tomando en cuenta las circunstancias del presente caso, no convencen al Experto ninguna de las alegaciones efectuadas por el Demandado. Fundamentalmente, porque el Demandado no ha aportado prueba alguna de cualquiera de sus aseveraciones. Para empezar, no existe prueba documental alguna que permita al Experto llegar a la conclusión de que el registro del Nombre de Dominio obedece a una iniciativa de buena fe de oferta de productos y servicios relacionados con la ciudad de Bilbao. Correspondería al Demandado tal prueba sin duda, por quedar la misma, caso de existir, más a su disposición que a la de cualquiera otra persona. Al no haber sido presentada, el Experto debe concluir que aquella aseveración es un simple aserto aparentemente sin respaldo probatorio alguno.

Por otra parte, el hecho de que un nombre de dominio no esté registrado no da derecho *per se* a nadie a registrar uno que coincida con una marca registrada a nombre de un tercero. A su vez, el Demandante ha presentado abundante prueba documental acerca del uso de la marca BILBO; así el Experto lo considera a partir de los dosieres documentales presentados relativos al personaje "Bilbo", en particular; y a la obra cinematográfica "El señor de los anillos", en general: de todo ello el Experto no puede sino concluir que el término "bilbo" ha sido usado a título de marca por el Demandante. Conviene aclarar, asimismo, que aun cuando tal término pueda coincidir con el nombre en euskera de una ciudad, ello no permite legitimar el uso del mismo por el Demandado si no corresponde a la significación geográfica de la palabra "Bilbo", toda vez que el Demandante es titular de sendas marcas comunitarias coincidentes con la palabra BILBO, y mientras su derecho marcario no sea perturbado o cancelado con arreglo a Derecho, el Demandante queda facultado para usar el mismo en la forma prevista en el Ordenamiento, siéndolo desde luego a fin de impedir que un tercero pueda usar la marca concedida como identificador de nombre de dominio en Internet (cfr. artículo 34 Ley de Marcas de 2001).

Por último, hay que señalar que el uso de palabras clave sí puede ser considerado uso a título de marca, bastando a estos efectos la referencia a las recientes resoluciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas siguientes, a saber: auto de 26.3.2010 (Asunto C-91/09) y sentencia de 8.7.2010 (Asunto C-558/08), donde se afirma que el art. 5.1 de la Directiva 89/104/CEE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de una palabra clave idéntica o similar a esta marca, seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Por todo lo anterior, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

iii). Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Finalmente, el Demandante debe probar que el Demandado registró o está usando el Nombre de Dominio de mala fe.

Resulta pacífico que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo por lo que no es exigible al demandante una prueba plena acerca de su existencia, ya que de otro modo se le estaría exigiendo una suerte de *probatio diabolica*.

El Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

En el caso analizado, el Experto considera probado que por un tiempo en la página web del Nombre de Dominio se incluían enlaces o vínculos a lugares de Internet relacionados con la obra o con alguno de los personajes o con los parajes o nombres típicos de la obra "El Señor de los Anillos". En este orden de cosas, si el Nombre de Dominio, como afirma el Demandado, es una plataforma de difusión de la ciudad de Bilbao (Bilbo, en euskera), el Experto no alcanza a comprender qué tienen que ver dichos enlaces con la mencionada ciudad. Antes bien, del hecho de la inclusión de los mismos se deduce la intención por parte del titular del Nombre de Dominio de querer buscar un vínculo con el personaje "Bilbo" (perteneciente, como ha quedado señalado, a la saga de la obra "El Señor de los Anillos") o con la obra citada. Tal vínculo entraña una indudable naturaleza comercial, puesto que el solo hecho de clicar en ellos genera una ganancia económica para la persona titular de la página web en la que se incluyen. Esta vinculación crea un riesgo de asociación entre el Demandado y la obra y los personajes de "El Señor de los Anillos", entre ellos, el personaje "Bilbo".

El Experto considera, pues, que con la utilización del Nombre de Dominio, y el hecho de que está activo, así lo demuestra, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web (*Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, OMPI Caso nº D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol*, OMPI Caso nº D2001-0489).

Por las razones expuestas, el Experto considera que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo utilizado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bilbo.com.es > sea transferido al Demandante.

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 28 de septiembre de 2010