Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Viacom International, Inc. c. Milenium Integral S.A.

Caso No. DCO2008-0001

1. Las Partes

La Demandante es Viacom International, Inc. con domicilio en New York, Estados Unidos de América representada por el abogado Álvaro Correa Ordóñez, Colombia.

La Demandada es Milenium Integral S.A., con domicilio en Bogotá D.C., Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mtv.com.co>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es el NIC- Colombia, la Universidad de los Andes.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de diciembre de 2008. El 17 de diciembre de 2008 el Centro envió a la Universidad de los Andes, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de diciembre de 2008, la Universidad de los Andes envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativos, técnicos y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el

6 de enero de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de enero de 2009. La Demandada no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada la falta de contestación a la Demanda el 29 de enero de 2009.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de febrero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante presta servicios de telecomunicaciones y entretenimiento en Estados Unidos desde la década de los 80s, asociados con el canal de televisión Music Television (MTV). El canal en español para Latinoamérica inició transmisiones el 1ro de octubre de 1993. Como parte de esta expansión internacional, la Demandante lanzó canales de televisión para el Reino Unido de Gran Britania e Irelandia del Norte, Europa, Brasil, Japón, y la Republica Popular China y Asia.

En Colombia, la Demandante es titular de la marca MTV, registrada de acuerdo al régimen de propiedad industrial vigente, la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La Demandada es una compañía colombiana constituida el 7 de noviembre de 1998, dedicada al suministro de soluciones tecnológicas, asistencia avanzada para el diseño y optimización de sistemas y aplicaciones. También presta servicios de hosting, relacionados con el soporte de hardware y software, diseño e implementación de redes de comunicación y seguridad informática.

El nombre de dominio objeto de la presente controversia es <mtv.com.co>. El cual fue registrado el 2 de noviembre de 2007 por la sociedad Milenium Integral S.A, domiciliada en Bogotá, Colombia.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma que es titular de los derechos sobre la marca notoria MTV, la cual ha sido explotada comercialmente para identificar los siguientes servicios:

- Comunicación, en particular, servicios de radio, cable y emisión; emisión y transmisión de programas de televisión y emisión y transmisión de programas de radio, servicios de transmisión de televisión, transmisión de radio y de radio difusión, de la clase 38 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, conforme al Arreglo de Niza del 15 de julio de 1957.

- Servicios de educación, enseñanza y esparcimiento, en particular preparación de programas de radio y televisión; producción de películas y presentaciones en vivo; servicios relacionados con entretenimiento a través de películas, entrenamiento de televisión y realización de programas y shows en vivo; servicios relacionados con la publicación de libros, revistas y periódicos, de la clase 41 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, conforme al Arreglo de Niza del 15 de julio de 1957.

La Demandante y sus filiales, MTV Networks, son titulares de varios nombres de dominio con los cuales identifican las páginas web de contenidos relacionados con la música y la programación de sus canales MTV, entre a cuales se encuentran a siguientes:

- “www.mtv.com”
- “www.mtvrevolution.com”
- “www.mtv.es”
- “www.mtv.it”
- “www.mtv.us”
- “www.mtvla.com”
- “www.mtv.fr”
- “www.mtv.ch”

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <mtv.com.co>, debido a que los derechos sobre el mismo le corresponden a la Demandante, Viacom International Inc.

Debido a la actividad de la Demandada (ofrecimiento de servicios de consultoría de sistemas, soporte de software de base, Internet Working, administración de redes, cableado estructurado, entre otros), ésta no puede ignorar razonablemente la existencia de la marca MTV, al desenvolverse en un medio en el que se difunde la mencionada marca.

La Demandante considera que el registro del nombre de dominio en disputa representa un atentado contra sus derechos. La Demandante sostiene además que el registro del nombre de dominio se realizó en detrimento de la notoriedad de la marca.

La Demandante solicita que se dicte resolución por la que el nombre de dominio <mtv.com.co> sea transferido a la entidad Viacom Internacional, Inc.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El nombre de dominio <mtv.com.co> se registró ante el NIC-Colombia. De acuerdo a las políticas del NIC-Colombia, todo solicitante o registrante acuerda y accede a que cualquier controversia que surja en torno a la titularidad de un nombre de dominio de nivel local <.co> sea sometida al procedimiento establecido por la Política.

De acuerdo con la Política, la demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar que posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos;

(ii) Acreditar que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Acreditar que la demandada posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Teniendo como supuesto inicial la plena compatibilidad entre la Política y el ordenamiento jurídico colombiano, el Experto procederá a analizar la presencia de dichos requisitos en el caso concreto. De igual manera, tendrá en cuenta la ley colombiana – decisión en las materias relevantes, de manera complementaria a la Política, en lo relativo a la protección de signos distintivos. El Experto se servirá además de la interpretación dada por anteriores expertos en desarrollo de los criterios establecidos en la Política.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio en controversia es <mtv.com.co>, siendo la parte relevante para efectos de la Política la expresión "mtv". La marca MTV está registrada a nombre de la Demandante en Colombia, de acuerdo a lo previsto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ley vigente en materia de propiedad industrial en Colombia.

La resolución 15536 del 30 de agosto de 1995 de la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina colombiana de marcas y patentes, (anexo 5 de la demanda) concedió a la Demandante la marca nominativa MTV para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza (servicios de comunicación, en particular servicios de radio, cable y emisión; emisión y transmisión de programas de televisión y emisión y transmisión de programas de radio, servicios de transmisión de televisión, transmisión de radio y de radio difusión) y de la clase 41 (servicios de educación, enseñanza, esparcimiento, en particular preparación de programas de radio y televisión; producción de películas y presentaciones en vivo; producción de películas de dibujos animados y películas especiales de televisión; servicios relacionados con entretenimiento a través de películas, entretenimiento de televisión y realización de programas y shows en vivo; servicios relacionados con la publicación de libros, revistas y periódicos).

En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a la marca registrada en Colombia por la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso *prima facie* de ausencia de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba se traslada a la demandada (ver *Viacom International Inc.* c. *Jian Zhang / Whois Privacy Protection Services, Inc*. Caso OMPI No. D2008-0099). El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legitimos del Demandado en relación con el nombre de dominio <mtv.com.co>.

En concordancia con lo anterior, es a la Demandada a quien le corresponde probar la legitimidad de sus derechos o intereses. Sin embargo, la Demandada renunció, sin justificación alguna, al ejercicio de su derecho de defensa al no contestar la demanda aparente interpuesta en su contra. Lo anterior a pesar de que incluso el 29 de enero de 2009, el Centro le envió a la Demandada una notificación sobre la ausencia de contestación de la Demanda, indicándole que, en cualquier caso, podría someter a consideración del Experto una respuesta incluso fuera de la oportunidad

procesal prevista en la Política, y que este Experto tendría la absoluta discreción para admitir una contestación fuera del plazo. El Experto declara que nunca recibió una contestación fuera del término.

El Experto considera suficientemente probado que la Demandada tuvo conocimiento del presente proceso al ser notificada adecuadamente de acuerdo con lo previsto en la Política. Aún más, de acuerdo con las pruebas presentadas, la Demandada acudió a la audiencia de conciliación realizada en presencia de un conciliador externo inscrito en la lista oficial de conciliadores del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En dicha audiencia se discutió la situación del nombre de dominio <mtv.com.co> y fue imposible llegar a un acuerdo entre las partes (anexo 19 de la demanda). La presencia de ambas partes en la conciliación y en particular de la Demandada sugiere que la misma podía esperar razonablemente que un procedimiento bajo la Política podría iniciarse, como consecuencia obvia de su aceptación expresa (anexo 4 de la demanda), al momento de convertirse en y mantenerse como titular del nombre de dominio <mtv.com.co>. En consecuencia, el Experto considera que en este caso específico la no contestación de la Demanda puede interpretarse como un allanamiento a las pretensiones de la Demandante.

De cualquier manera, el Experto considera relevante y necesario hacer un examen de los argumentos expuestos por la Demandante por los cuales la Demandada no tendría derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio.

En primer lugar, para el Experto no existe relación alguna entre el nombre de dominio y la denominación societaria de la Demandada. De acuerdo al certificado de existencia y representación legal de la Demandada (anexo 2 de la Demanda), el cual constituye plena prueba de la denominación social de una empresa, en virtud del artículo 117 del Código de Comercio de Colombia, a la Demandada se denomina Milenium Integral S.A.

En segundo lugar, el Experto no observa la relación entre la actividad de la Demandada y la expresión MTV. Del anexo 14 de la demanda se desprende que la actividad de la Demandada constituye el ofrecimiento de servicios de consultoría de sistemas, soporte de software de base, Internet Working, administración de redes, cableado estructurado, entre otros. De acuerdo con el acervo probatorio, la prestación de los servicios del Demandado no se identifica de manera alguna con la expresión MTV, como sí ocurre en el caso de la Demandante, la cual presta servicios de telecomunicaciones y de entretenimiento relacionados con la música, distinguidos con la expresión Music Television y su acrónimo MTV.

Finalmente, la Demandante allegó al proceso prueba suficiente de que la marca MTV fue registrada con anterioridad al registro del nombre de dominio por parte de la Demandada. Adicionalmente, el Experto no encuentra una licencia o autorización para el uso de la expresión MTV por parte del Demandado (ver *Viacom International* c. *Emperor Sedusa.* Caso OMPI No. D2001-1438).

En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio <mtv.com.co>.

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

De acuerdo al artículo 4(a)(iii) de la Política, es necesario acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe. El párrafo 4(b) establece

cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio web o sitio en línea.

El Experto no encuentra probada ninguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4(b) de la Política. Sin embargo, la lista contenida en este párrafo no es taxativa (ver *Nova Banka* c. *Iris.* Caso OMPI No. D2003-0366), por lo cual el Experto recurre a criterios adicionales para determinar la mala fe en el registro y uso del dominio.

Mala fe en cuanto al registro del nombre de dominio

El Experto considera que la evidencia allegada por la Demandante constituye una prueba del amplio reconocimiento de la marca MTV en el entorno colombiano (anexo 7 de la Demanda). En ese sentido, el Experto considera que la Demandante ha realizado esfuerzos continuos y cuantiosos por difundir el conocimiento de su marca, lo que se refleja en la amplia gama de medios de comunicación en los que se divulga publicidad alusiva a MTV. Así, la Demandante ha incluido anuncios publicitarios en periódicos de amplia circulación como El Tiempo, El Heraldo, El Colombiano, El País, El Diario Deportivo y El Espacio, entre otros y diversos tipos de revistas, por ejemplo, Revista SOC, Revista Cambio, Revista Tv y Novelas, Revista Cable, entre otras. Igualmente, alusiones a la marca MTV se han hecho en radio, La FM y W Radio y en televisión Canal RCN, así como en el sistema de transporte masivo TransMilenio. De acuerdo al anexo 7, la mayoría de la publicidad se relaciona con la participación de figuras ampliamente conocidas en Colombia en eventos MTV, como es el caso de Juanes o Shakira.

En opinión del Experto, los medios de comunicación utilizados en la publicidad de la marca MTV tienen como objetivo diferentes grupos socioeconómicos, lo cual incrementa su espectro de acción. En razón de ello, el Experto considera que la marca MTV es notoriamente conocida para los efectos de esta Política y que esta circunstancia es anterior al 2 de noviembre de 2007, fecha del registro del nombre de dominio en cuestión (anexo 3 de la Demanda).

Adicionalmente, otros expertos han reconocido en oportunidades anteriores la notoriedad de la marca MTV en asociación con los productos y servicios de televisión y entretenimiento. (ver entre otros *Viacom International* c. *Brian Dulsky,* Caso OMPI No. D2000-0961; *Viacom International* c. *Torontoseeke,.* Caso OMPI No. D2005-0232; *Viacom International Inc.* c. *Jian Zhang / Whois Privacy Protection Services, Inc*., Caso OMPI No. D2008-0099). A este respecto, decisiones anteriores en circunstancias similares han establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (ver entre otros *Sanofi Aventis* c. *Pierre Lefevre,* Caso OMPI No. D2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A Petrobras* c. *D. Miquel Oms Espinos,.* Caso OMPI No. D2006-0022).

Finalmente, el Experto considera que por la actividad de la Demandada no es razonable pensar en que éste hubiera podido ignorar la existencia de la marca MTV. De acuerdo al contenido de su sitio web, la Demandada desarrolla sitios corporativos para las empresas para facilitar su presencia en Internet (anexo 14 de la demanda).
En consecuencia, una de sus herramientas de trabajo es la red Internet. Una búsqueda simple insertando la expresión MTV en cualquier buscador disponible de manera gratuita en Internet, hubiera arrojado una cantidad significativa de resultados alusivos a la marca MTV, en conexión con los productos y servicios de la Demandante (anexo 6 de la demanda). Este solo hecho hubiera sido suficiente para disuadir a alguien que procediera de buena fe en el registro de un nombre de dominio y evitar así infringir derechos de terceros.

Como ha sido establecido por anteriores expertos, (ver entre otros *Carolina Herrera, Ltda. c. Alberto Rincón García,* Caso OMPI No. D2002-0806; *Six Continents Hotels, Inc. c. Seweryn Nowa,.* Caso OMPI No. D2003-0022), y por el párrafo 2 de la Política (recogido por las políticas a las que adhiere un solicitante de un dominio ".co"), el registrante de un nombre de dominio debe garantizarle al Registrador que, en la medida de su conocimiento, el registro del nombre de dominio no infringe derechos de terceros. En este caso, el conocimiento de la marca MTV estaba al alcance de la Demandada, sin requerir esfuerzos adicionales a los que le impone su línea de trabajo.

En consecuencia, el Experto considera que el registro del nombre de dominio fue de mala fe, en razón de la notoriedad de la marca MTV y de la información disponible acerca de la misma al alcance de la Demandante por su dedicación profesional.

Mala fe en cuanto al uso del nombre de dominio

De acuerdo a la evidencia suministrada por la Demandante, no existe una página de Internet activa bajo el nombre de dominio <mtv.com.co> (anexo 17 de la Demanda), por lo cual el Experto no encuentra probado el uso activo del nombre de dominio por la Demandada.

No obstante, este Experto considera que la expresión "uso del nombre de dominio" para efectos de la Política debe ser interpretada en sentido amplio y nota que varios anteriores expertos han encontrado uso de mala fe en casos de "passive holding". En consecuencia, la inactividad de un sitio de Internet bajo un nombre de dominio registrado no es obstáculo para interpretar la mala fe en el uso de la Demandada. (ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,* Caso OMPI D2000-0003).

En el caso concreto, el Experto considera que la ocupación ilegítima e injustificada del nombre de dominio <mtv.com.co> basta para constituir un uso de mala fe. Aún más, la Demandada se negó a contestar la Demanda, lo cual puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe (ver *NFL Properties Inc. c. BBC,* Caso OMPI

N° D2000-0147; *Galerías Vinçon, SA* c. *Ildefonso Gámez Rus*, Caso OMPI Nº D2004-0840).

En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el tercer requisito por la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio <mtv.com.co> con la que ha procedido la Demandada, en los términos y con los alcances de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <mtv.com.co> sea transferido a la Demandante.

Daniel Peña
Experto Único

Fecha: 14 de febrero de 2009