



Xuxa ganha disputa internacional por domínio na internet

A apresentadora Xuxa ganhou uma disputa internacional em que discutia o registro de um domínio na internet. A atriz abriu processo contra os autores de um endereço na rede mundial de computadores que levava seu nome, usado para vender artigos, pacotes de viagem e outros serviços.

O responsável pelo site, identificado como Adriane da Silva, residente em Valência, na Espanha, registrou o endereço www.xuxameneghel.com, sem a autorização da apresentadora. A informação é do correspondente Jamil Chade do jornal <i>O Estado de S. Paulo</i>.

O caso acabou no Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, com base em Genebra. O processo foi iniciado em janeiro e, segundo o tribunal, a acusada não deu uma resposta convincente sobre o motivo que a levou a abrir um site com o nome da apresentadora.

Na quarta-feira (12/4), o tribunal da OMPI decidiu exigir que a autora do site, Adriane da Silva, entregasse o registro na internet à apresentadora brasileira.

Segundo a decisão, os autores do site exploravam a fama de Xuxa de forma injusta para obter ganhos comerciais. A apresentadora ainda provou que o nome Xuxa Meneghel está registrado como uma marca no Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial.

A corte em Genebra está já acostumada a lidar com casos como o de Xuxa. Nos últimos anos, cantores e artistas como Madonna, Robbie Williams, Jimi Hendrix, Sting, Bruce Springsteen e Celine Dion, além do jogador Ronaldinho Gaúcho, tiveram seus nomes usados em sites na internet e apelaram aos juízes em Genebra por uma solução.

Leia a decisão

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Xuxa Promoções E Produções Artísticas Ltda. v. Adriane da Silva

Caso No. D2006-0039

1. Las Partes

La Demandante es Xuxa Promoções E Produções Artísticas Ltda., Rio de Janeiro, Brasil, representada por Alves, Vieira, Lopes, Rio de Janeiro, Brasil.



La Demandada es Adriane da Silva, con domicilio en Valencia, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xuxameneghel.com>, registrado ante Arsysis Internet, S.L. (“NICLINE.COM”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 12 de enero de 2006, el Centro envió a Nicline.Com vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 13 de enero de 2006, Nicline.Com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, e indicando el contacto administrativo y técnico.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 30 de enero de 2006. El Centro verificó que la Demanda junto con su modificación cumplían 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 8 de febrero de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de febrero de 2006. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de marzo de 2006.

El 17 de marzo de 2006, el Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (o “Panel”), recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.



El día 20 de marzo de 2006 – después del nombramiento del Panel – la Demandada envió un email al Centro a modo de respuesta a la demanda, con copia al Panel, y sin copia al Demandante. El día 21 de marzo de 2006, el Centro acusó recibo del escrito de la Demandada, y le comunicó que dado que el término para responder se encontraba vencido desde el 1º de marzo de 2006, el Experto nombrado para decidir el presente asunto, tendría absoluta discreción en la admisión de su contestación. Asimismo, el Centro le pidió a la Demandada que se abstuviera de enviar comunicaciones al Experto, puesto que lo prohíbe el párrafo 8 del Reglamento.

Puesto que el contrato de registro del nombre de dominio cuestionado está en español, el Centro requirió a la Demandante que la demanda – originalmente presentada en inglés- se ajustara al lenguaje del procedimiento, el que a menos que las Partes o el acuerdo de registro dispongan otra cosa, será el del contrato de registro. El Panel coincide con lo actuado por el Centro, ya que está conforme con el párrafo 11 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

El Panel tiene por ciertos los siguientes hechos, alegados y probados por la Demandante, y no negados por la Demandada:

La Sra. María da Graça Meneghel, conocida como Xuxa, o Xuxa Meneghel, es una famosa personalidad del espectáculo en Brasil y otros países, entre los que cabe incluir España, donde también se ha emitido el programa de televisión en el que ella actúa como animadora y presentadora, destinado al público infantil.

La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil: XUXA MENEGHEL, números 814766587 y 81476609 con prioridad desde el 20/04/1989, cubriendo las clases 24: 10-20 y 25: 10-20; XUXA, número 811276643, prioridad desde 23/08/1983, clase 38: 10, y MENEGHEL, número 814075010, prioridad desde 09/03/1988, clase 38: 10.

La Demandada registró el nombre de dominio <xuxameneghel.com> el 18 de diciembre de 2003.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente, la Demandante alega lo siguiente:

– El nombre de dominio <www.xuxameneghel.com> es idéntico o confundiblemente similar a las marcas originales “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, registradas por la Demandante. La intención del Demandado, al crear el nombre de dominio, era hacer que las personas piensen que fue creado por el equipo oficial de la Demandante.

– El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que no tiene derechos sobre las bien conocidas marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”. La creación de esas marcas resulta del uso de un nombre de una famosa persona física, dueña de la Demandante, y cuya imagen es asociada con todos sus productos y servicios. El Demandado no tiene marca registrada o autorización para el uso de “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y tampoco “MENEGHEL”. No hay otra Xuxa ni Xuxa Meneghel tan bien conocida mundialmente como la Xuxa de Brasil.

– El nombre de dominio fue registrado y se usa de mala fe. El Registrante registró <xuxameneghel.com> fuera de los límites de la administración brasileña de nombres de dominio, tratando de evadir la legal protección de la dueña de la marca. Estos hechos demuestran la mala fe del demandado. El Demandado intentó beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA”, “MENEGHEL”, usándolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorización de la dueña original, y perjudicando los esfuerzos hechos por la Demandante.

B. Demandada

El 20 de marzo de 2006, la Demandada remitió un email al Centro a manera de respuesta a la demanda. Por las razones que se dan en la sección 6, el Panel ha decidido no considerar dicho escrito.

6. Debate y conclusiones

Cuestión procesal. Contestación tardía.

Antes de pasar al fondo del asunto, el Panel examinará si corresponde admitir la tardía comunicación de la Demandada a modo de contestación de demanda enviada el 20 de marzo de 2006, mediante email al Centro, con copia al Panel.[1] La Demandada no cuestiona que la demanda le fue bien notificada por el Centro ni que, transcurrido el plazo para contestarla sin haberlo hecho, el Centro le notificó correctamente la no-personación en el procedimiento. Como justificación de su falta de respuesta a los emails que el Centro le envió con relación al dominio <xuxameneghel.com>, la Demandada alega que la cuenta de correo electrónico “dom@ok-systems.com” no le pertenece a ella, sino a Olmedo Knowledge Systems S.L., una empresa a través de la cual registró el dominio, y que como en esa cuenta apenas se recibe más que “spam”, los mensajes no suelen comprobarse a menudo, y por eso los recibió tardíamente. Agrega que el teléfono que figuraba en el registro del dominio (+34 699871161), fue dado de baja hace meses.

En *Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc.*, WIPO Case No. D2005-0603, el panel decidió admitir la presentación tardía de un demandado que presentó una justificación bastante razonable para la demora, y porque la contestación se había enviado antes de que



comenzara el proceso para adoptar su decisión. Para así decidir, aquel panel citó el caso *Young Genius Software AB. v. MWD, James Vargas*, WIPO Case No. D2000-0591, en el cual la demora no dilatava la decisión del panel. Sin embargo, el mismo panelista de *Internationale Spar* decidió en *Fashiontv.com GmbH v. Mr. Chris Olic*, WIPO Case No. D2005-0994 que el hecho de que la demora sea de sólo dos días no es de por sí razón suficiente para admitir la contestación tardía cuando el demandado no da razones suficientes. Agregó ese panelista que “cuanto mayor la demora más convincentes deben ser esas razones.”

Varios factores hacen que en este caso el Panel comparta el criterio más estricto de *Fashiontv.com*:

En primer lugar, la demora fue de 19 días, lo que es manifiestamente excesivo considerando que la decisión debe remitirse al Centro en el plazo de catorce días, y que al momento de recibir la tardía comunicación el Panel ya había comenzado a redactarla.

La explicación de la Demandada, de que no le pertenece la casilla de correo que figura en los datos de contacto no parece aceptable. La empresa de courier tampoco pudo entregar a la Demandada la notificación de la demanda en papel puesto que aquélla parece no haber indicado su verdadera dirección. Consta en los registros del courier que *se rechazó* el envío, y que el respectivo paquete debió ser devuelto al Centro. Obviamente la Demandada debió remediar oportunamente esas dificultades, y no lo hizo. Asimismo, parece que el teléfono proporcionado en los datos de contactos tampoco le pertenece a la Demandada, que aparentemente tampoco recibió el fax con la copia de la demanda. En resumen, los datos de contacto indicados por la Demandada son incorrectos, y por ello los problemas de comunicación que aduce haber tenido le son plenamente imputables.

Asimismo, el email de la Demandada carece de los requisitos formales del artículo 5 del Reglamento: no proporciona ni una dirección ni sus nuevos números de teléfono o de fax (párrafo 5(b)(ii), no declara que una copia del escrito de contestación ha sido enviada o transmitida al demandante, de conformidad con el párrafo 2.b) (párrafo 5(b)(vii)), y carece de la certificación exigida (párrafo 5b(viii)). Todo ello desaconseja admitir el email tardío como contestación a la demanda.

En su momento el Centro requirió a la Demandante que modificara su demanda para adecuarla al Reglamento, bajo apercibimiento de tener por retirada la demanda. Ver sección 3 *supra*. Ante las deficiencias del email de la Demandada, para respetar el tratamiento igual a las partes sería entonces de rigor requerir a la Demandada que saneara los defectos mencionados. Sin embargo, solicitar en este momento a la Demandada una modificación de la comunicación prolongaría indebidamente este procedimiento. Estos procedimientos ICANN se diseñaron para proporcionar celeridad, la que se vería comprometida si se admitieran presentaciones tardías, salvo circunstancias excepcionales.[2] Además, de acuerdo al párrafo 10(c) del Reglamento, “[e]l grupo de expertos se asegurará de que el procedimiento administrativo se efectúa con la debida prontitud”.

Como se destacó en <Fashiontv.com>, con cita de *Museum of Science v Jason Dare*, WIPO Case No. D2004-0614, “muchos paneles se han negado a considerar contestaciones de demanda presentadas tardíamente estableciendo que es importante aplicar el reglamento tal como está escrito, salvo que exista una buena razón; de otro modo las partes sentirán que no deben respetar los términos de plazos

reglamentarios, y los demandados normalmente presentarán contestaciones tardías”.

Por las razones expuestas, el Panel no admite como contestación de la demanda el tardío email de la Demandada, de fecha 20 de marzo de 2006.

Dado que la demanda no fue contestada, conforme al párrafo 14(a) del Reglamento el grupo de expertos podría dar directamente curso a la demanda y adoptar una resolución. Sin embargo, la Demandante ni aún en esa circunstancia puede prevalecer automáticamente, ya que conforme a la Política, párrafo 4(a)(i) *in fine*, “en el procedimiento administrativo, el demandante *deberá probar* que están presentes cada uno de estos tres elementos.” (Nuestra bastardilla). Ver *Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas*, WIPO Case No. D2000-0140, sección 6.1., y los demás casos citados en *The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang*, WIPO Case No. D2002-1064, nota 6.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Mediante una impresión del resultado de una búsqueda en la base de datos de marcas del Instituto Brasileño de la Propiedad Industrial la Demandante ha probado que es titular de la marca registrada “XUXA MENEGHEL”, con fecha de registro muy anterior a la del registro del nombre de dominio <xuxameneghel.com>.

Del cotejo resulta que ese nombre de dominio sería idéntico a la marca de la Demandante, si no fuera por la supresión del espacio entre las palabras componentes, y por la adición del gTLD “.com”, elementos que, como se sabe, no sirven para distinguir el nombre de dominio de aquélla. En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio en cuestión es similar a la marca de la Demandante hasta el punto de causar confusión.

a. Derechos o intereses legítimos

La Demandante sostiene que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, que no tiene derechos sobre las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, que está usándolas sin autorización de la dueña original y por ello está destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Estas alegaciones establecen *prima facie* el segundo elemento de la Política. Hay acuerdo entre los paneles de la OMPI que aunque en general la carga de la prueba recae sobre el demandante, a menudo podría resultar imposible probar un hecho negativo, puesto que la información relevante está frecuentemente sobre todo en la esfera de conocimiento del demandado. Por lo tanto al demandante se le exige que establezca *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Una vez que se establece dicho caso *prima facie*, es el demandado quien tiene la carga de demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no lo hace, se considera que el demandante ha cumplido con el párrafo 4(a)(ii) de la Política. Ver **WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions** en <http://arbiter.wipo.int/domains/search/overview/index.html#21>.



El 28 de marzo de 2006, este Panel visitó el sitio web de la Demandada www.xuxameneghel.com. En la primera página, debajo de una foto que muestra el rostro de la Sra. Meneghel, figura el siguiente texto:

“BIENVENIDO A LA PÁGINA DE LA ETERNA ‘REINA DE LOS PEQUEÑOS’. Si piensas encontrar aquí un web de cuento de hadas, amor platónico, o algo parecido, estás en el sitio equivocado. Ve al Web oficial: www.portalx.com.br. Si piensas que aquí vas encontrar ofensas, exteriorización de odio o algo parecido, también estás en el sitio errado. Nos hemos propuesto ser diferentes: simplemente ser verdaderos sin ofender a nadie.”

En la misma página hay un anuncio con un formulario que permite efectuar reservas en 14.000 hoteles de la cadena Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Etaphotel y Formule 1). Hay también un anuncio de skype. Si se cliquea sobre el aviso el navegador es redirigido vía <http://clk.tradedoubler.com> al sitio web ubicado en “<http://www.skype.com/intl/es/>”. Allí figura publicidad para hacer llamadas telefónicas desde PCs a teléfonos con tarifas locales. Hay también anuncios de los cursos de ingles, francés y alemán de “<http://www.home.es>”, de bajada de temas musicales en www.itunes.com y de avisos clasificados en España en “www.compraventa.com”.

Este Panel opina que la publicidad que figura en el sitio de la Demandada, con re-dirección de usuarios a sitios comerciales, presumiblemente genera ingresos económicos mediante el sistema de “monetización” de “www.tradedoubler.com”, y por lo tanto le confiere al sitio web un carácter comercial. Ver texto de “www.tradedoubler.com” sobre la “monetización” de sitios web “soportes” como el de la Demandada, en “<http://www.tradedoubler.com/pan/public/solutions/publisher>”.

Al no tratarse de un sitio exclusivamente no-comercial no resulta aplicable el párrafo 4(c)(iii) de la Política, que reconoce derechos o intereses legítimos cuando existe un uso honesto, no comercial del sitio. Como se ha dicho en *RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. v. Alessandro Pescetelli*, WIPO Case No. D2002-0716, “operar un sitio de aficionados (“fan site”) no ha sido generalmente considerado como un interés legítimo de acuerdo a la Política, aunque pueda ser relevante para la discusión de si es un uso de mala fe”.

El sitio de la Demandada también contiene una mención con un link al sitio oficial de la Demandante “<http://www.portalx.com.br>”, lo que en conjunción con el texto citado más arriba puede considerarse un “disclaimer”



¿Contribuye ese “disclaimer” a otorgar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio? Este Panel entiende que no, puesto que al momento de leer el “disclaimer” los usuarios de Internet ya se encuentran en el sitio web, al que con toda probabilidad fueron atraídos porque el nombre de dominio incorporaba en su totalidad la marca de la Demandante, es decir el nombre de la famosa Xuxa Meneghel. Ver *Robbie Williams v. Howard Taylor*, WIPO Case No. D2002-0588, considerando poco relevante el argumento del demandado de que se insertó un “disclaimer”, en lugar de que el propio nombre de dominio advierta en forma taxativa al público que se trata de un sitio no oficial sobre el artista en cuestión.

Por todo ello, el Panel opina que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

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

Según la Demandante, la Demandada intentó beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, usándolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorización de la dueña original, y como consecuencia, destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Eso equivale a sostener que, al utilizar el nombre de dominio, la Demandada intentó de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otro sitio en línea, creando la posibilidad de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea, lo que evidencia registro y uso de mala fe de acuerdo al párrafo 4(b)(iv) de la Política.

Ya se vio en el punto B cómo en el sitio “www.xuxameneghel.com” se insertan links a sitios web comerciales de terceros. Más precisamente, en ese sitio web la marca y la fama de la Sra. Meneghel se utilizan para atraer usuarios de Internet que buscan el sitio de la famosa estrella, aunque aparezca allí una aclaración de que el sitio oficial es otro. Una vez conectados los visitantes al sitio de la Demandada, convertido en “soporte” dentro el sistema de marketing on-line de Tradedoubler.com, los avisos comerciales insertados presumiblemente generan a la Demandada una cierta ganancia económica. Aunque se presente como un “fan site”, esa práctica convierte a “www.xuxameneghel.com” en un sitio comercial,

Bien se dijo en *RAI Radiotelevisione Italiana* que la mayoría de los paneles que decidió casos de “fan sites” consideró crucial determinar si dichos sitios son comerciales o no. Si el nombre de dominio incorpora la totalidad de la marca del demandante, y el correspondiente “fan site” es comercial, entonces el registro y uso será de mala fe, a la luz del ya citado párrafo 4(b)(iv) de la Política.

Por ello, el Panel opina que el nombre de dominio se registró y se está utilizando de mala fe.

7. Decisión



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

Roberto Bianchi

Experto Único

Fecha: 30 de marzo de 2006

[1] La Demandada envió su email directamente en copia al Panel, en violación del párrafo 8 del Reglamento, que prohíbe las comunicaciones unilaterales.

[2] Refiriéndose al procedimiento administrativo que después resultó en el procedimiento ICANN, dice el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, párrafo 200: “Todos los autores de comentarios consideraron importante que las resoluciones en el procedimiento administrativo se pronuncien con rapidez y eficiencia. La naturaleza de Internet exige dichas características de los procedimientos para la solución de controversias.” Ver <http://arbiter.wipo.int/processes/process1/report/doc/report-es.doc>.

Date Created

13/04/2006