



Asociación Argentina de Derecho de Alta Tecnología

Información
Institucional

Eventos

Disciplinas
Comisiones

Departamentos
Institucionales

Biblioteca

Publicaciones

Links

Suscripciones

Asociarse

Correo

Foros

Asociación Argentina de Derecho de Alta Tecnología

LA MARCA REGISTRADA Y LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

Por Gabriela Guerriero

La marca, como signo que distingue un producto o servicio de otro, juega un papel preponderante en el proceso competitivo del mercado. La informatización y globalización que caracterizan a la sociedad actual permite que una marca pueda crecer y expandirse al punto de ser conocida de manera inmediata y simultánea en diferentes lugares, utilizando el medio de comunicación por excelencia: INTERNET.

Esta posibilidad de crecimiento y expansión exige a los titulares de las marcas la implementación de severas políticas de vigilancia y cuidado de la *capacidad distintiva* de la marca.

La presencia de las empresas proveedoras o de productos o servicios en Internet se está convirtiendo en una necesidad irrenunciable. Para tener una participación activa en la red requieren de una página web, la que tendrá una dirección identificable desde cualquier computadora y que es única y diferenciable. Esta individualización está formada por letras o palabras y constituye el "**nombre de dominio**". [\[I\]](#)

Las empresas prefieren que ese nombre de dominio sea lo más parecido posible a la marca o nombre comercial que utilizan para su desarrollo mercantil, ya que esto ayuda a los consumidores a localizar sus productos o servicios con mayor facilidad en la red. Esta capacidad de poder usar un nombre de dominio que consista en la marca seguida de ".com" [\[ii\]](#) es importante para afirmar el éxito en el mercado virtual.

La obtención de un nombre de dominio:

El procedimiento para obtener un nombre de dominio es simple y poco oneroso. Network Solutions Inc. Es la administradora de los dominios de primer nivel (.com), mientras que en cada país existe una administradora de dominios territoriales [\[iii\]](#).

En todos los casos la denominación es otorgada al registrante que primero la solicite, siempre y cuando el prefijo utilizado no sea igual a otro ya existente dentro del mismo nivel y subnivel. La regla en materia de nombres de dominio es: *primero en el tiempo, primero en el derecho*.

No se ha brindado al nombre utilizado como prefijo el tratamiento jurídico de una marca de servicios o productos, sino que en principio los nombres de dominio corren por carriles diferentes a los de las marcas.

El conflicto:

La diferente regulación de las marcas y los nombres de dominio creó un desconcierto inicial, cuando algunas empresas encontraron que sus mismos nombres habían sido registrados en la web por personas que nada tenían que ver con sus servicios o productos, y vieron que se les denegaba su presencia en el mercado virtual con un nombre de dominio que las identificara plenamente por su

valor distintivo, lo cual les ocasionaba perjuicios en la esfera económica. Inicialmente se presentaron reclamos a las compañías administradoras de los registros de dominio, pero ante la exclusión total de responsabilidad de las mismas, aparecieron las grandes contiendas judiciales entre los titulares de marcas registradas y los propietarios de nombres de dominio.

Relación entre el dominio y el derecho de marcas:

La finalidad de la legislación sobre marcas es doble: por un lado proteger al titular del derecho marcario contra cualquier uso ilegítimo de la marca registrada^[IV] y por otro lado la protección al consumidor ordinario de la posible confusión sobre el origen empresarial de productos que son presentados en el mercado con una misma marca.

El derecho de uso exclusivo de la marca registrada en el tráfico económico comprende dos facetas: la faceta positiva que implica que el titular de la marca está facultado para usarla, cederla o conceder una licencia sobre la misma, y la faceta negativa que implica la facultad del titular para prohibir que terceros usen la marca, es decir, el denominado **ius prohibendi** que se extiende a los signos iguales y a los confundibles, tanto en referencia a productos idénticos y similares como a los que no los son^[V]. El presupuesto básico del ius prohibendi es el riesgo de confusión

En la relación entre estas dos instituciones surge la siguiente pregunta ¿Podría el titular de una marca, en ejercicio del ius prohibendi, impedir que su marca sea utilizada como nombre de dominio por un tercero?.

Para responder a este interrogante es necesario primero puntualizar que los derechos sobre una marca son territoriales y limitados a una clase determinada de la nomenclatura internacional y sólo en algunos supuestos muy precisos tienen una protección más allá de las fronteras y de la clase para la cual se concedió el derecho, el caso de las marcas notoriamente conocidas, mientras que el derecho sobre el nombre de dominio de Internet tiene connotaciones propiamente internacionales. Estos límites al derecho de uso exclusivo de la marca se convierten en el principal obstáculo para dotarla de una adecuada protección frente a su utilización como parte integrante de un nombre de dominio en Internet.

Principales supuestos de conflicto

Existen dos grandes categorías de posibles conflictos entre el titular de una marca y el de un dominio de Internet:

- 1) Cuando el dominio de Internet es internacional, registrado por la NSInc y la marca es territorial, sea que se trate de una marca notoria o no.
- 2) Cuando el dominio es territorial, registrado por la entidad administradora del país donde se encuentra a su vez registrada la marca en cuestión.

Centraré el enfoque del análisis en el segundo supuesto, y tomando como ámbito territorial la Argentina.

Autores como Jonathan Agmon, Staey Halper y David Pauker han establecido una tipología de disputa, distinguiendo los siguientes grupos: **Apropiaciones del nombre de dominio** (*Domain Name Grabbing*): es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio de Internet, de forma intencionada decide utilizar en su conformación una denominación que corresponda a la marca de producto o de servicio o nombre comercial de un tercero para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la red, o forzar al mismo a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (*Not Quite Domain Name Grabbing*) Corresponde al supuesto en el cual se registra el nombre de dominio con la conciencia de que corresponde a una marca o nombre comercial de tercero, pero con la finalidad de utilizarlo de modo efectivo en la red. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio.

Coincidencias fortuitas (*Logical Choice*) Situaciones en las que la persona registra un dominio que por casualidad coincide o es similar a una marca o signo distintivo ajeno.

El primer supuesto, que podría ser denominado como de extorsión cibernética, ha sido la causa de la mayoría de los casos planteados judicialmente, y tanto la jurisprudencia nacional como la internacional ha sentenciado otorgando el derecho sobre el nombre de dominio al titular de la marca.

En la segunda categoría de conflictos encontramos a aquellos casos en los cuales el titular del dominio quiere beneficiarse de la confusión que provoca el registro. Así podría captar usuarios que concurran a su sitio web creyendo que pertenece al titular de la marca. Para que el titular marcario pueda ejercer el *ius prohibendi* en este supuesto, sería necesario que concurran los extremos previstos en el art. 16 del APDIC, es decir que:

Provoque la posibilidad de confusión. Al respecto considero que habría que diferenciar si sólo es suficiente que la confusión la provoque el uso del nombre o si es necesario que la confusión se produzca por el contenido de la página, es decir que los servicios o productos que ofrece el titular del dominio deban también provocar confusión.

Que se trate de una marca notoria, en cuyo caso no es necesario probar el extremo de la posible confusión.

Que el uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Este extremo es de fácil prueba, atento que el registro de Nic Argentina no acepta solicitudes de registro de denominaciones iguales a otras existentes, y por tanto es obvio que la registración de una persona que no tiene el derecho marcario trae como consecuencia la imposibilidad absoluta para el verdadero titular de registrar su propia marca como nombre de dominio lo que provoca secuelas de orden comercial y patrimonial.

Con relación al tercer supuesto, donde no hay mala fe, sino simple casualidad, considero que no bastaría con que la confusión se presente exclusivamente por el nombre de dominio, ya que el principio de especialidad que consagra la ley permite que existan marcas idénticas para distinguir productos distintos y la restricción a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los mismos productos o servicios. Está jurisprudencialmente establecido en nuestro ordenamiento que la marca sólo protege a los artículos para los cuales ha sido registrada, de ahí que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, siempre que no hubiese adquirido notorio crédito o notoriedad suficiente que impida dicho registro o cuando los productos pueden ser confundidos por el consumidor. En consecuencia y en virtud a este principio de especialidad, el titular marcario sólo podría ejercer el *ius prohibendi*, en el supuesto analizado, cuando la confusión provenga de los productos o servicios ofrecidos o publicitados en la página web, y no basada únicamente en la identidad del nombre de dominio.

La jurisprudencia Argentina:

No son muchos los casos que se han ventilado judicialmente hasta el momento en la Argentina, ya que la mayoría de los conflictos se ha resuelto a través de la vía de

la negociación. Por otro lado la jurisprudencia en la materia sólo se refiere a medidas cautelares solicitadas por los demandantes titulares del derecho marcario fundadas en el art.50 del APDIC, pero podemos enunciar la doctrina judicial en la materia sobre la base de los casos resueltos.[VI]

La justicia ha hecho una consideración preliminar que implica que todo registro de dominio implica per se la violación del derecho de marca. Es decir que protegen a la marca sin tener en cuenta el principio de especialidad.

El único requisito que han exigido a los actores es la acreditación de titularidad y uso marcario invocado.

"Independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, está en juego la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es titular"[VII].

En ninguno de los casos ha interesado a los sentenciantes si existía confusión en los productos o servicios, sino que basó la protección en el uso del nombre.

Se otorgó igual tratamiento a la protección de la marca notoria (casos Freddo y Camuzzi) que a la marca cuya notoriedad no ha trascendido (caso Pugliesse)

El registro de un dominio idéntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa marca, independientemente de que ésta sea notoria o no.

No surge de las resoluciones trascendencia alguna sobre la buena o mala fe del registrante del dominio.

Se establece que debido a las características especiales de estos casos, la medida cautelar solicitada[VIII] puede resultar un anticipo de la sentencia, pero debe admitirse porque la prolongación en el tiempo de la circunstancia es susceptible de provocar un perjuicio cierto e irreparable en el titular marcario a consecuencia de la exclusión absoluta ya analizada"[IX].

[I] Los nombres de dominio se caracterizan por poseer dos niveles de dominio diferenciales. En lo que hace al primero a su vez se denota la existencia de seis subniveles: .com, .edu, .gov, .mil, .org y .net, según se trate de páginas destinadas a un uso comercial, educativo, oficial, militar, no gubernamental o para administración de otras redes. Sumados a estos, hallamos los niveles nacionales, individualizando a cada Estado (por ejemplo.ar para la Argentina, .jp para Japón, .mx para México).El prefijo estará compuesto por el nombre de la compañía, su abreviatura, la marca de un producto o servicio o cualquier referencia que permita a un buscador individualizar el web site que esta ofreciendo el producto, servicio o información requerida.

[II] O de .com.ar si se trata de un dominio de nivel nacional

[III] En Argentina es NIC-Argentina quien registra y administra los dominios .com.ar.

[IV] La ley atribuye el derecho exclusivo de uso sobre la marca a quien obtiene su registro. Esta exclusividad otorga al titular el poder de impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor o que pueda dañar a la marca registrada.

[V] Artículo 16 del ADPIC (Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio- ley 24.425)

[VI] Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network s/apropiación indebida de nombre Freddo para Internet. Juzgado Civil y Comercial Federal n° 7 Sec. 13, CAMUZZI de Argentina S.A. c/ Medo, Juan Pablo s/ Medidas Cautelares, Juzgado Civil y Comercial Federal n° 4 Secretaría 8. Publiese Francisco Nicolás c/ Pérez Carlos Enrique s/medidas cautelares, Cámara en lo civil y comercial Federal sala 2.

[VII] Sostenido en el Caso Publiese por el sentenciante

[VIII] Suspensión del nombre de dominio registrado por el demandado, y autorización para la utilización de tal designación como nombre de dominio por el actor

[IX] Caso Freddo.