

## **Conflictos entre nombres de dominio y marcas en Iberoamérica**

Eli Salis \*

• I. Introducción .....	1
• II. Nombres de dominio .....	2
• III. Principales conflictos que se plantean .....	3
• 1. Protección de marcas notorias contra su uso como nombre de dominio idéntico. ....	3
• 2. Protección de marcas contra su uso como nombre de dominio idéntico o similar. ....	3
• 3. Protección de una marca contra su uso como nombre de dominio por una compañía que se desenvuelve en un sector del mercado diferente. ....	4
• IV. Conflictos Judiciales .....	4
• 1. Argentina .....	4
• 2. Brasil21 .....	5
• 3. Chile .....	6
• 4. Otros países .....	7
• V. Clasificación de marcas de productos y servicios ofrecidos a través de Internet28 .....	7
• 1. Clasificación de los productos .....	8
• 2. Clasificación de servicios .....	8
• VI. Conclusiones .....	10

### **I. Introducción ➔**

Se observa desde hace ya unos años el surgimiento de conflictos planteados en ocasión de la obtención y ulterior utilización de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca previamente solicitada y registrada por un tercero no relacionado con el titular del nombre de dominio.

Como todos bien sabemos, el fabuloso crecimiento de Internet convierte a la red en un sitio de publicidad ideal donde además se pueden concretar gran cantidad de transacciones comerciales. Es por ello que resulta sumamente conveniente que una empresa que utiliza Internet como vehículo de comercialización de sus productos y servicios informe a sus clientes donde puede ser ubicada en el ciberespacio. La dirección más apropiada en este contexto es aquella que contiene la marca y/o el nombre de la compañía, a través de los cuales la empresa es conocida entre el público consumidor.

Como sabemos, a través del IP -Internet Protocol- se representa la dirección numérica de un ordenador en Internet para que cada ordenador conectado a esta "red de redes" pueda comunicarse con cualquier otro. Sin embargo, y debido a la dificultad de la gente en recordar estas direcciones numéricas, se han asignado a las mismas los llamados nombres de dominios que son elegidos por los registrantes de acuerdo a las pautas brindadas en el párrafo anterior, es decir, utilizando sus propias marcas <sup>1</sup>. Y es precisamente aquí donde se plantean los mayores problemas.

Recordemos que una marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios de una persona de los productos o servicios de otra persona. La marca confiere a su titular un derecho de exclusiva que consiste, entre otras facultades, en prohibir que un tercero sin su autorización utilice dicho signo (o uno similar) para distinguir productos o servicios idénticos o similares. Dos características del derecho de marcas se deben tener especialmente en cuenta en este tema: el principio de especialidad y el de territorialidad que, como luego veremos, tendrán una gran incidencia a la hora de resolver los conflictos que se planteen.

El objetivo de este trabajo es relacionar el derecho de marcas vigente en los países de América Latina con los nombres de dominio. Se analizarán en primer lugar las características de los nombres de dominio (punto II). Debido al propósito del presente artículo, no se estudiarán los distintos sistemas nacionales de asignación de nombres de dominio (con los sistemas de resolución de controversias que en ellos se prevén)<sup>2</sup>. Luego se pondrán de manifiesto los posibles conflictos que se plantean (para no limitar las respuestas a los mismos, se evitará hacer referencias explícitas a los sistemas jurídicos de marcas particulares de cada país -al menos en el punto III-). En el punto IV se considerará la situación en algunos países latinoamericanos. Por último, en el punto V se hará una breve referencia a temas prácticos vinculados con la clasificación de productos y servicios vinculados con la actividad Internet.

## **II. Nombres de dominio** ➔

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) opera sobre la base de una jerarquía de nombres<sup>3</sup>. En la parte superior están los dominios de nivel superior, que normalmente están divididos en dos categorías: los dominios de nivel superior genéricos (gTLD)<sup>4</sup> y los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD)<sup>5</sup>.

Ahora bien, más allá de su función técnica originaria, y en atención al uso que de ellos se hace habitualmente en el tráfico ciberespacial, los nombres de dominio han pasado a ser signos distintivos atípicos. En la práctica, los nombres de dominio establecen una vinculación entre el recurso Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad, en su caso económica o empresarial, a que se refiere el contenido del recurso Internet en cuestión, y en su caso entre ese sujeto y el recurso Internet como lugar de contratación de las prestaciones allí ofrecidas<sup>6</sup>.

Como bien lo expresa Masaguer<sup>7</sup>, la proximidad funcional con los signos típicos en el sistema de marcas, sin embargo, no tiene reflejo en una paralela proximidad institucional y organizativa, y desde esta última perspectiva el paralelo no existe ni en el orden sustantivo (condiciones para el registro) ni en el orden procedimental (trámites para el registro). En efecto, si el sistema de marcas tiene un carácter territorial, esto es, su vigencia se limita al territorio del Estado y sólo en dicho territorio se puede reclamar el uso exclusivo, el DNS tiene un alcance universal, el nombre de dominio permite acceder al ordenador así identificado desde cualquier parte. Si el sistema de marcas asume el riesgo de confusión como clave para solventar los conflictos entre signos, en el DNS este papel corresponde al principio de identidad. Si el sistema de marcas está presidido por el principio de especialidad, el DNS es también universal, siempre eso sí dentro de cada dominio. Si en el sistema de marcas no es desconocida la protección de los signos usados pero no registrados, en el DNS no existe protección sin registro. Si el acceso al sistema de marcas está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos estructurales y al respeto de ciertas condiciones expresadas como prohibiciones de registro que, en esencia y de forma muy simple, aseguran que las marcas no monopolicen signos que deben estar a disposición de cualquier operador y que no invada los derechos anteriores de terceros, el DNS es, en principio, ajeno a muchas de las preocupaciones que inspiran la regulación del sistema de

marcas en este punto, como manifiesta con claridad la admisibilidad del registro de términos genéricos como nombres de dominio.

Estas asimetrías no han sido aún solucionadas y tendrán gran incidencia en la solución que se le brinde a los distintos conflictos que aparezcan.

### ***III. Principales conflictos que se plantean ➔***

Los conflictos que serán enumerados a continuación (que de ninguna manera pueden considerarse como una lista exhaustiva) serán estudiados desde el punto de vista del derecho sustantivo. Esto quiere decir que -debido a la falta de casos jurisprudenciales en América Latina y a la naturaleza del trabajo- no se analizarán las cuestiones dirigidas a determinar el territorio donde se plantea la infracción, a identificar al tribunal de justicia competente y la legislación aplicable<sup>8</sup>.

#### ***1. Protección de marcas notorias contra su uso como nombre de dominio idéntico. ➔***

Este conflicto surge cuando se registra un nombre de dominio idéntico a una marca notoria por alguien distinto al titular de la misma. En estos casos, el legítimo titular de la marca se ve impedido de registrar su propia marca como nombre de dominio en el mismo gTLD<sup>9</sup>.

En los países de América Latina donde se han planteados los pocos conflictos judiciales que se conocen, los tribunales -como luego veremos- han dado amparo a los titulares de marcas notorias que fueron registradas como nombres de dominio.

En el caso argentino, la obtención del nombre de dominio con el fin de transferirlo al titular de la marca afectada a cambio de una compensación, y no de utilizarlo, puede ser atacada aplicando la Ley de Marcas en cuanto el derecho exclusivo que ésta brinda al titular de una marca implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de ese signo o de cualquier otro que pueda causar un riesgo de confusión.

También puede acudir a la acción de competencia desleal ya que la solicitud del nombre de dominio sin su uso implicaría un acto de obstaculización contrario al art. 953 del Código Civil Argentino<sup>10</sup>. También -y en el caso de que la legislación interna lo permita- podría fundamentarse la acción tendiente a la remoción del nombre de dominio en el artículo 10bis del Convenio de París que establece la protección contra actos que induzcan a error o a confusión, así como indicaciones o presunciones de lo mismo<sup>11</sup>.

#### ***2. Protección de marcas contra su uso como nombre de dominio idéntico o similar. ➔***

A idéntica solución (y aplicando las mismas normas legales) se puede arribar en los supuestos donde la solicitud de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior se realiza con el propósito de utilizarla efectivamente para vender un producto o prestar un servicio a través de la red<sup>12</sup>, siempre y cuando, éstos sean idénticos o similares a los productos o servicios protegido por la marca<sup>13</sup>. En otras palabras, cuando el contenido de un sitio Internet establece una relación suficientemente estrecha con productos o servicios ofrecidos por un tercero, que se ofrecen o se entregan en dicho sitio, tal utilización puede resultar suficiente para considerarlo como una infracción a los derechos del titular de la marca.

### **3. Protección de una marca contra su uso como nombre de dominio por una compañía que se desenvuelve en un sector del mercado diferente. ➡**

Contrariamente a lo que sucede en el comercio, en Internet una marca puede coincidir con un nombre de dominio incluso si los respectivos titulares se dedican a sectores diferentes del mercado.

En estos supuestos, consideramos que nada puede reclamar el titular de la marca ya que el nombre de dominio no fue ni es usado para productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por la marca. Esta misma solución se debe aplicar incluso en el supuesto de que el titular del nombre de dominio no posea una marca en la cual apoyarse, siempre y cuando haya actuado de buena fe<sup>14</sup>. La única alternativa que tendría el titular de la marca es seleccionar otra dirección en Internet, obtener la transferencia del nombre de dominio, o bien, llegar a un acuerdo donde ambas partes accedan a compartir el nombre de dominio<sup>15</sup>.

## **IV. Conflictos Judiciales ➡**

Los casos que se han planteado pueden dividirse a grandes rasgos en dos tipos. Los primeros se dan cuando una persona distinta del titular de la marca elige intencionalmente un nombre de dominio que pertenece a otra persona o que se puede asociar con otra persona de modo tal que su uso por esa primera persona puede implicar un detrimento al derecho marcario. En los segundos casos no está claro si el titular del nombre de dominio ha registrado el mismo con mala fe o no.

Sin embargo, debemos destacar que la mayoría de los conflictos que han surgidos en nuestro continente han sido resueltos por las partes involucradas a través de acuerdos extrajudiciales. Esta afirmación es perfectamente comprobable por el hecho de que son muy pocos los casos que han llegado a los tribunales (incluso los tribunales de muchos países latinoamericanos aún no conocen ningún caso).

### **1. Argentina ➡**

En dicho país no son muchas las sentencias que se han dictado en relación con el tema que nos ocupa.

En "Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network s/ Apropiación indebida de nombre FREDDO para Internet"<sup>16</sup> se solicitó el cese del uso del nombre de dominio y de la marca FREDDO como nombre de dominio. Cuando Heladerías Freddo S.A., empresa dedicada a la comercialización de helados, trató de registrar dicha marca como nombre de dominio y se encontró con que el mismo estaba ocupado, razón por la cual solicitó a Spot Network su cese. Ante el silencio de esta empresa, se solicitó una medida cautelar mediante la cual el Juez interviniente solicitara a la autoridad encargada de la administración de los nombres de dominio<sup>17</sup> que suspenda el registro freddo.com.ar (sin siquiera correr traslado de la misma al demandado) y asignara el mismo al demandante. Luego de una mediación entre las partes se dispuso, ante la medida cautelar solicitada, la suspensión preventiva del nombre de dominio "freddo.com.ar" obtenido por Spot Network en el Registro de Nombres de Dominio de Internet en Argentina, y se autorizó a la demandante a utilizar la designación "Freddo" como nombre de dominio. La razón de dicha resolución fue que la conducta desplegada por el accionado, tal como había sido denunciada por la actora comportaría -prima facie- una variante del uso indebido de marca ajena<sup>18</sup>.

Es evidente que el Juez hizo lugar a la medida pues se trataba de un caso en donde el uso por el demandado del nombre de dominio podía opacar la marca del demandante o existía la intención de extorsionarlo. Sin embargo, para que exista infracción una persona debe usar la marca del otro en el comercio. La pregunta que surge es si el mero uso de la marca de otro como nombre de dominio, sin vender u ofrecer para la venta productos o servicios que ostenten la marca, alcanza para caracterizarla como comercial. Una primera lectura de la sentencia nos lleva a contestar a la pregunta afirmativamente.

En "Pugliese Francisco Nicolás c/ Perez Carlos Enrique s/ Medidas cautelares" <sup>19</sup>, el actor solicitó, como medida cautelar, se decretara la suspensión preventiva del registro del nombre de dominio "psa.com.ar" realizado por el demandado, y se procediera a autorizar a su parte a la utilización de aquél fundamentando su petición en lo dispuesto por los artículos 50.2 del Trip's y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la medida disponiendo el cese del nombre de dominio y su obtención por el demandante, decisión que fue apelada. La Cámara de Apelaciones indicó que "independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo que se encuentra en juego es la protección de un registro marcario que se estaría utilizando por quien no es su titular y en esa inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC. Agregó que "en el caso de examen la sola orden de cese de uso dirigida al supuesto infractor no bastaría para brindar a la peticionaria la posibilidad de acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir sus productos desde allí, pues para así hacerlo es necesario contar con el pertinente registro ante NIC Argentina con lo que de no ser autorizado éste, la actora seguiría permaneciendo privada de la posibilidad de ingresar con la marca de la cual es titular a lo que no es sino una forma distinta de comercializar sus productos (mercado virtual)". En virtud de dichos argumentos confirmó la resolución apelada.

Si bien no se ha tenido acceso a los hechos que motivaron el caso, en principio, debe considerarse como acertada la decisión adoptada pues ha defendido los derechos derivados de la marca del titular. Sin embargo, debemos tener presente que hay casos donde el titular del nombre de dominio solicita el mismo para introducir un contenido que en nada coincide con los productos o servicios que protege la marca del demandante. En esta hipótesis, y en el caso de que el titular de la marca intentara una acción dirigida a suspender el nombre de dominio, se daría lo que en inglés se denomina "reverse domain name hijacking". En estos casos el titular de una marca que cubre una determinada clase de productos o servicios totalmente diferente al del nombre de dominio cuestiona los derechos sobre el mismo con sólo presentar un reclamo ante la justicia. Frecuentemente en dichos casos el registrante del dominio es una persona física o una pequeña empresa que no cuenta con los medios financieros suficientes para litigar en un juicio sobre infracción de marca <sup>20</sup>.

Hecha esta salvedad y si bien en los casos expuestos se trataba de medidas cautelares, también ante una infracción del derecho de marca, una sentencia condenatoria debería ordenar que el titular o usuario del nombre de dominio no sólo cese en su utilización sino que asimismo libere el registro. Para este último supuesto, si bien en principio bastaría ordenar la remoción basándose en el art. 4 de la Ley de Marcas no estaría de más recurrir también al art. 953 del Código Civil que condena prácticas contrarias a la buena fe.

## **2. Brasil21 ➔**

En este país existen varios casos donde se han concedido medidas cautelares en contra del registro de ciertos nombres de dominio. Los jueces han otorgado estas medidas teniendo en cuenta que los demandantes tenían marcas registradas con anterioridad a los registros de nombres de dominio. Los fundamentos de las decisiones han sido, por lo tanto, infracciones al derecho de marca y, principalmente, competencia desleal.

En el caso "RIDER" <sup>22</sup> el tribunal dejó sin efecto la decisión de la Corte de Primera Instancia estableciendo que una vez sentado que el demandante, la firma Grendene S.A., era el titular de la marca RIDER, había suficientes fundamentos para conceder la medida cautelar con el propósito de prohibir al demandado usar la palabra RIDER en su nombre de dominio y en su e-mail ya que esta conducta podía considerarse como desleal.

En el caso "AOL", "AMERICA ONLINE" , la sentencia dejó sin efecto parcialmente la decisión de Primera Instancia que había hecho lugar a una medida cautelar presentada por el demandante, America Online Incorporated. El Tribunal resolvió que a) la medida cautelar otorgada por el Tribunal no debería ser objetada en cuanto a la prohibición de usar los nombres AMERICA ONLINE y AOL y sus respectivos logos como marcas por el demandado; y b) el uso del nombre de dominio, sin embargo, no podía ser prohibido a través de una medida cautelar, a pesar de que implique la marca de un tercero, si los derechos del demandante no están debidamente probados. Respecto a esto último, el Tribunal consideró que marcas, nombres comerciales y nombres de dominio poseen una protección legal diferente y que no había pruebas suficientes de competencia desleal en este caso. Además, el Tribunal tuvo en cuenta el hecho de que la compañía americana AOL no había comenzado sus negocios en Brasil en el momento del inicio de la demanda, y por lo tanto, no podía reservar para sí mismo el nombre de dominio ".com.br", que está relacionado con negocios en Brasil.

En el caso "ASENNA" <sup>24</sup> , el nombre de dominio "asenna.com.br" había sido registrado por una empresa de la ciudad de Belo Horizonte (Africa Systems Informática). AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. inició una acción judicial tendiente a la suspensión del nombre de dominio y el envío de un oficio a FAPESP (Fundacao de Amparo a Pesquisa de Sao Paulo, órgano encargado del registro de los nombres de dominio en Brasil) para cancelar el registro hasta una decisión final. La petición se fundamentó en la anterioridad del nombre comercial, la anterioridad de la marca SENNA y de la notoriedad del nombre SENNA. Hay que aclarar que los productos que se comercializaban en la página de Internet estaban ligados al automovilismo (cintas de video con carreras de Fórmula 1, autos de carrera en miniatura, etc). El juez concedió la medida cautelar en virtud de que el nombre de dominio creaba un vínculo desleal con el nombre del famoso piloto de carreras de Fórmula 1 <sup>25</sup> .

En otro caso que envuelve al mismo actor <sup>26</sup> , Laboratorio Infantil Meu Cantinho S.C. Ltda. registró el nombre de dominio ayrtonsenna.com.br. En este caso hubo una sentencia de Primera instancia a favor del demandante en la que el Juez entendió que, existiendo una ley específica que protege una marca, ésta no podrá ser usada en el universo virtual, con el pretexto de no existir reglamentación específica.

### 3. Chile ➔

En este país se dio el caso del dominio ONDAC solicitado por Asesorías programas y Textos computacionales Ltda. La sociedad Ondac Ltda. que tiene registrada dicha marca, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones el cual en definitiva fue rechazado. En dicho recurso, la recurrente alegó que la recurrida, al inscribir la sigla ONDAC.CL en el registro de nombres de dominios CL (Nic Chile), ha violado la protección que la ley N° 19.039 otorga al recurrente; y el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC), al negarse a inscribir la marca comercial ONDAC, como nombre de dominio de Internet a favor de la recurrente, no obstante habersele acreditado la legítima titularidad de los derechos marcarios, impide arbitrariamente, el libre ejercicio sobre tal manifestación de Propiedad Industrial."

En relación con la actuación del DCC de la Universidad de Chile, la resolución señala que "el DCC al obrar como se le reprocha en el recurso de autos, sólo se limitó a dar cabal

cumplimiento a la reglamentación que regula sus actuaciones y facultades en la situación en que incide el presente recurso de protección, que tratándose de una materia sometida a una reglamentación especial, no es dable exigir de ese Departamento la emisión de un juicio respecto del alcance y efectos de la protección que las leyes otorgan a las marcas comerciales registradas, lo que, por lo demás, le estaría vedado puesto que importaría arrogarse una potestad jurisdiccional que les es ajena. Por todo ello, debe concluirse que su actuación ha sido legal, no discriminatoria y carente de arbitrariedad"

#### **4. Otros países ➡**

Se ha investigado, asimismo, sobre la posible existencia de conflictos judiciales en Uruguay, Panamá, Paraguay, Cuba, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica y México. El resultado de la búsqueda ha sido negativo en cuanto a que, hasta la fecha del presente trabajo, no se conoce la existencia de ninguna decisión judicial que trate este tema.

Sin perjuicio de lo manifestado, en Venezuela el organismo otorgante de los nombres de dominio (Reaccium) recibe y sustancia objeciones formuladas por parte de los titulares de marcas comerciales para impedir a terceros la concesión de nombres de dominio que reproduzcan dichas marcas, sin que hasta el momento estos conflictos hayan trascendido al plano judicial.

En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) conoce de algunos conflictos, algunos de los cuales han sido solucionados por acuerdos de las partes y otros todavía están pendiente de resolución por parte de dicho Instituto.

Por último, cabe indicar que en el ámbito del Pacto Andino, la nueva legislación que entrará en vigor establece que "cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de las inscripciones del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafo del artículo 227<sup>27</sup> .

#### **V. Clasificación de marcas de productos y servicios ofrecidos a través de Internet<sup>28</sup> ➡**

La variedad de servicios y productos que actualmente pueden vincularse con INTERNET resulta tan amplia que, a fin de una correcta clasificación de los mismos, deben observarse los criterios comúnmente utilizados en la Clasificación Internacional. Por consiguiente, cualquier producto o servicio relacionado con la red -o bien, ofrecido a través de ella- debe clasificarse sobre la base de los criterios acordados en la "Guía del Usuario" y las "Observaciones Generales" de la Clasificación Internacional de Niza.

En este mismo sentido, debe destacarse lo indicado en el ítem 2 de la "Guía del Usuario" de la última edición de la Clasificación de Niza: "para asegurarse de la clasificación correcta de cada producto o servicio, debe consultarse la lista alfabética de productos y servicios así como las notas explicativas relativas a las diferentes clases. Si un producto o un servicio no puede ser clasificado con la ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las observaciones generales indican los criterios que conviene aplicar". Esta recomendación es fundamental, incluso, para clasificar aquellos productos y servicios vinculados con INTERNET.

## 1. Clasificación de los productos ➔

Si bien el concepto de INTERNET suele relacionarse con la oferta de servicios, no debe desestimarse la posibilidad de incluir algunas indicaciones de productos en sus clases correspondientes. Especialmente, si se tiene presente que la "actividad de una empresa cuya función primordial es la venta de mercancías"<sup>29</sup> se encuentra expresamente excluida de la Clasificación Internacional ya que las marcas relativas a este tipo de actividad deberían ser solicitadas en las clases de productos correspondientes a los bienes que son objeto de venta.

De esta manera una empresa comercial cuya finalidad, por ejemplo, es la venta de "juguetes" a través de INTERNET, no debería dejar de incluir su marca en la clase 28. Aunque esto no signifique necesariamente que debe circunscribir su solicitud a esta única clase, en tanto, la clasificación internacional comprende clases de servicios que incluyen algunos aspectos vinculados con las actividades de comercialización.

En tanto INTERNET se encuentra naturalmente vinculada con el área de la informática, debe considerarse, en primer lugar, la importancia de la clase 9. No sólo porque incluye, entre otros productos, los "aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes" y "equipo para el tratamiento de la información y ordenadores", sino también porque esta clase comprende los "programas de ordenador [programas grabados]" y, por analogía, podría incluir, por ejemplo, los "programas de ordenador (grabados) que contienen publicaciones electrónicas provistos a través de INTERNET". Si bien este tipo de producto (como "software de computación que contiene publicaciones electrónicas distribuidas en línea" o, de manera más amplia, "software de ordenadores provisto desde una red global de computadoras") aún no se encuentra expresamente contenido dentro de la lista de alfabética de la Clasificación Internacional, suele ser admitida como una indicación de clase 9.

## 2. Clasificación de servicios ➔

La multiplicidad de actividades desarrolladas a través de INTERNET promueve una mayor cantidad de marcas solicitadas para distinguir servicios. Para clasificar correctamente las actividades cubiertas por estas marcas, es indispensable -en primer lugar- determinar con claridad tanto el objeto social de la empresa solicitante como el alcance de protección que ésta desea cubrir en el momento de tramitar su marca.

Luego, deberá enunciarse claramente el objetivo principal de los servicios a distinguir en la solicitud de registro. A este fin, es recomendable tener presente lo indicado en las Observaciones Generales de la Clasificación Internacional: "los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas o, si no, por analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética" y, de la misma manera que para el caso de la clasificación de productos, "evitar el empleo de expresiones vagas o términos generales, que resultan demasiado imprecisos"<sup>30</sup>.

Por ejemplo, podría ser el caso de una empresa cuyo objetivo principal es "brindar, a través de INTERNET, informaciones en materia de transportes y viajes". Pues bien, la clase 39 -de acuerdo a lo indicado en los "Títulos de las Clases"<sup>31</sup>- resulta la indicada para incluir los servicios de "Transportes", de manera general, y -particularmente- las "informaciones en materia de transporte", de conformidad con la posición I0029. De esta manera, los servicios a distinguir podrían ser enunciados, en una solicitud de registro de clase 39, del siguiente modo: "servicios de información en materia de viajes"<sup>32</sup> y transportes prestados a través de INTERNET (o bien, a través de una página web)".

Sin embargo, es distinto el caso de una compañía que tiene como objeto principal la emisión de esta información, en tanto tiene como objetivo general la prestación de "servicios de telecomunicaciones" y -en particular- la "transmisión de información relativa a viajes y transporte". En este caso, la clase 38 será la indicada, en tanto se trata de distinguir actividades pertenecientes a la rama de "Telecomunicaciones", de conformidad con el Título de esta clase. Luego de consultar la lista alfabética y la lista de clases con Notas Explicativas, podrá notarse, por ejemplo, que la clase 38 "comprende esencialmente los servicios que permiten a una persona (por ejemplo, una empresa que brinda información sobre un tema en particular) al menos comunicarse con otra (por ejemplo, el receptor de esta información) por un medio sensorial" <sup>33</sup>. De esta manera, cualquier servicio que importe la "transmisión de cualquier tipo de información" deberá ser calificado dentro de la clase 38. En el caso tomado a modo de ejemplo, los servicios a distinguir podrían incluirse bajo la siguiente indicación: "servicios de transmisión de informaciones relativas a viajes y transportes a través de una red de computadoras global (INTERNET)".

Siguiendo con el mismo ejemplo, podría añadirse el caso una agencia de publicidad que, entre otros, presta, a través de una página web, el servicio de promoción de ventas de productos y servicios ofrecidos por la empresa de transportes y viajes. En este caso, de acuerdo a lo indicado en los Títulos de Clases, esta actividad se encuentra dentro del ámbito de protección de la clase 35 ("Publicidad"). A continuación, se observará que esta clase comprende principalmente "los servicios de las agencias de publicidad" y "puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios" <sup>34</sup>. Por lo tanto, los servicios a distinguir podrían incluirse en la clase 35 bajo la indicación "publicidad y promoción de ventas para terceros" <sup>35</sup> de servicios de transporte y viajes a través de una página web", o bien, "servicios de informaciones comerciales y publicidad sobre viajes y transportes a través de INTERNET" <sup>36</sup>.

Asimismo, la clase 35 podría resultar de interés para aquellos solicitantes que exponen, en una página web, productos u ofertas de servicios diversos con fines comerciales, en tanto de acuerdo a la Nota explicativa correspondiente- dicha clase comprende principalmente los servicios de "reagrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad". De la misma forma que en los casos expuestos con anterioridad, esta indicación, generalmente utilizada para distinguir los servicios de exposición de mercadería con fines comerciales prestados en el ámbito de un local de acceso público, puede ser adaptada para señalar los mismos servicios pero, en este caso, ofrecidos en un sitio de INTERNET (en el caso tomado como ejemplo podría tratarse de "servicios de exposición y agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos y de informaciones diversas, relativas a empresas de transporte y viajes, en una página web, que permiten a los consumidores examinar y adquirir tanto productos como servicios con comodidad").

La clase 42 resultará de interés para aquellos solicitantes que tengan como objeto la prestación de diversos servicios técnicos y profesionales en el área de INTERNET. En primer lugar, deberá tenerse presente que esta clase incluye, entre otros, servicios tales como los de "programación para ordenadores" <sup>37</sup>, "alquiler de software" <sup>38</sup> y "alquiler de tiempo de acceso a una base de datos para la manipulación de datos" <sup>39</sup>, en general, y -siguiendo con el ejemplo citado para los casos anteriores-, podría incluir, particularmente, los "servicios de programación, elaboración y mantenimiento de software para el manejo y la provisión de información relativa a viajes y transporte a través de INTERNET", como así también los "servicios de alquiler de software relacionado con el área del transporte y viajes, prestado a través de INTERNET" y el "alquiler de tiempos de acceso a un sitio de INTERNET para la manipulación de datos en el área de transporte y viajes".

Finalmente, y a modo de resumen de todo lo expuesto, podría concluirse que -a fin de clasificar correctamente cualquier producto o servicio ofrecido en relación con (o a través)

de la red- resulta aconsejable aplicar las siguientes pautas:

1. Establecer el objetivo fundamental del solicitante, el alcance y la naturaleza exacta de los productos o los servicios que son ofrecidos al mercado.
2. Circunscribir el sector al que pertenecen, de manera general, los productos o servicios a distinguir, de acuerdo al contenido de los "Títulos de las Clases" de la Clasificación Internacional.
3. Redactar las correspondientes indicaciones de productos o servicios a fin de incluirlas en sus respectivas clases, de conformidad con los criterios usuales para clasificación de productos y servicios, tal como han sido acordados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; a este fin será indispensable examinar el contenido de la "Guía del Usuario" y las "Observaciones Generales" de la última edición de la Clasificación Internacional.

## **VI. Conclusiones** ➔

El propósito de este trabajo ha sido poner de manifiesto algunos de los temas más conflictivos en el derecho marcario y de la competencia desleal en relación con la obtención y el uso de nombres de dominio.

Una pregunta que debemos hacernos es si los principios hoy vigentes en el derecho de marcas (y su consiguiente interpretación) son suficientes para dar respuesta a los conflictos que se plantean o, si por el contrario, es necesario modificarlos? En principio, la gran mayoría de casos pueden resolverse aplicando las leyes ya existentes, ya sea la Ley de Marcas o principios generales del derecho. De todas formas, creemos que será necesario realizar algunas modificaciones en el futuro tendiente a regular cuestiones específicas aunque es aconsejable esperar un tiempo prudencial para hacerlo de manera tal de poder englobar todas las situaciones que se vayan planteando.

Sin embargo, el mayor problema que habría que resolver -aunque modificando el sistema de nombres de dominio- es el caso en el cual entre una pluralidad de titulares de marcas idénticas sólo uno estará en condiciones de usar el nombre de dominio que corresponda a su marca aunque todos ellos usen efectivamente sus marcas y donde el riesgo de confusión directamente no exista<sup>40</sup>.

Sin lugar a dudas, una medida que hará disminuir los conflictos judiciales, con el extraordinario gasto que ellos implican, será la adopción de sistemas de resolución de controversias a ser aplicadas por los propios organismos que gestionan los nombres de dominio. Sistemas que, en la medida de lo posible, estén armonizados para de esta manera poder dar las mismas respuestas a los mismos problemas<sup>41</sup>.

---

\*: Abogado. Master en Propiedad Intelectual, Universidad de Alicante, España. Miembro del Estudio Kors, Noviks&Asociados, Buenos Aires, Argentina. Coordinador Area América Latina del Magister Universitario en Marcas, Diseños, Patentes y Derechos de Autor de la Universidad de Alicante, España. Profesor de "Derechos de Propiedad Industrial" en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE). Deseo agradecer a Edwin Urquidi (Bolivia), Felipe Claro (Chile), Dánice Vazquez D' Alvare (Cuba), María Antonieta Gálvez Krüger y Ana María Pacón (Peru), Alegría Sisso y Laura Rada (Venezuela), Beatriz Bugallo (Uruguay), Myriam Cervera y Juan Manuel Alvarez del Castillo (México), Ernesto Gutierrez (Costa Rica), Hugo T. Berkemeyer (Paraguay), y muy especialmente a Fernando Jucá Vieira y Marcello do Nascimento (Brasil), por la colaboración brindada para la elaboración del presente trabajo a través del aporte de materiales y opiniones para investigar la situación en cada uno de los países analizados. Por último deseo agradecer a mi colega y compañero Pablo Wegbrait por sus acertados comentarios y sus oportunas críticas a algunas posiciones que he tomado en el presente trabajo. ➔

1: En otras palabras, el sistema de nombres de dominio (DNS) tiene como función principal facilitar a los usuarios la navegación en Internet. Esto lo logra con la ayuda de dos componentes: el nombre de dominio y su número correspondiente de Protocolo Internet (IP). ➡

2: Para ello, se podrá consultar las páginas oficiales de los organismos encargados del registro en Internet y el trabajo presentado en ocasión de la celebración de la Reunión Anual de ASIPI en Panamá en noviembre de 1999 por Andrés Echeverría, en donde se analiza la normativa de los distintos países latinoamericanos en materia de asignación de nombres de dominio. ➡

3: V. al respecto el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet, 30 de abril de 1999, pag. 2 en [www.wipo2.wipo.int](http://www.wipo2.wipo.int). ➡

4: Actualmente existen siete gTLD. Tres de estos son abiertos, en el sentido de que no hay restricciones respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres en dichos dominios y son: .com, .net, .org. Los otros cuatro .int, .edu, .gov, y .mil son restringidos en el sentido de que únicamente pueden registrar nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios. ➡

5: Llevan un código de país de dos letras, por ejemplo .ar (Argentina), .br (Brasil), es (España), it (Italia), etc. ➡

6: Cfr. Massaguer, "El uso de marcas en Internet", artículo distribuido en la Consulta Regional de la OMPI sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, celebrado en Buenos Aires, los días 2 y 3 de agosto de 1999. ➡

7: V. Massaguer, "Conflictos de Marcas en Internet", Revista General del Derecho, pág. 11115 y ss. ➡

8: Estos temas pueden ser examinados en el "Estudio Relativo a la Utilización de marcas en Internet", preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, SCT/2/9/Prov., del 8 de abril de 1999, pags. 11 y ss. ➡

9: El supuesto más habitual se da cuando personas con evidente mala fe solicitan y consiguen registrar nombres de dominios coincidentes con el signo objeto de una marca reputada o notoria con el propósito de obtener una compensación del titular de dicha marca para transferirlo a su favor, y no con el propósito de utilizarlo. ➡

10: El mismo dice que "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto". Debemos hacer notar que en Argentina no existe una legislación especial sobre Competencia Desleal lo cual no significa que no se recurra a dicha institución en ciertas ocasiones y fundando las conductas desleales en el principio de buena fe que exige nuestro ordenamiento. ➡

11: Como lo expresa el documento de la OMPI citado en la nota 3, debido a que la legislación sobre competencia desleal es la parte más flexible de la propiedad industrial, también prevé soluciones para algunos de los problemas "nuevos" creados por la utilización de signos en Internet. ➡

12: No hay duda de que hay uso cuando el nombre de dominio esté siendo usado en el tráfico mercantil, es decir, cuando en el nombre de dominio se perciba un medio de identificación de los recursos Internet de un determinado sujeto y en la medida en que a través de los mismos se promueva de cualquier manera la contratación de productos o servicios (esto comprende desde la mera presentación de productos o servicios hasta su ofrecimiento directo -indicación de características, precio, condiciones de compra, forma de entrega o prestación- e incluso la puesta a disposición de las informaciones o herramientas precisas para su contratación "on line"). Sin perjuicio de lo manifestado, este tema está estrechamente relacionado con lo que cada legislación nacional de marcas considera como uso. ➡

13: El principio de especialidad establece que dos marcas idénticas podrán coexistir en el mercado siempre y cuando se usen para identificar productos o servicios diferentes. La única excepción al principio de especialidad se da en los casos de marcas renombradas. ➡

14: No faltan en el derecho comparado pronunciamientos que han desestimado la acción de violación de marcas por esta razón, esto es, por falta de riesgo de confusión atendiendo los contenidos de la página Web identificada mediante el nombre de dominio en disputa ➡

15: En este último supuesto, una vez ingresado en él, el visitante tiene la opción de elegir las dos alternativas que se le presentan y que corresponden a las empresas que comparten el dominio. ➡

16: (Causa Nº 5354/97), Juzg. Nac. Federal Civil y Comercial Nº 7, del 26/11/97. ➡

17: El registro de nombres de dominio en la Argentina se efectúa a través de NIC-ARGENTINA, una entidad que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. A través de Internet puede accederse a una serie de normas denominadas Procedimiento del Registro de Nombres de Dominio en Argentina o Reglas Para el Registro de Nombres de Dominio Internet en Argentina. ➡

18: Luego se descubrió que la empresa demanda había obtenido numerosos nombres de dominio de marcas famosas. ➡

19: (Causa 5055/99), la Sala 2 de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Nación ➡

20: V. Cristal y Greenfield, Trademark Law&the Internet, International Trademark Association, 1999, pág. 182 y ss. ➡

**21:** Sobre el tema de nombres de dominio y marcas en Brasil, v. Denis Allan Daniel, "Internet Domain Names and Trademarks in Brazil", Trademark World, 1997, pag. 30 y ss. ➡

**22:** Decisión del Tribunal de Justicia del Estado de Río Grande do Sul, ARPM/AG nº 599.132.826 del 6 de mayo de 1999. ➡

**23:** Decisión del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Nº 1999.04.01.011609-2/PR del 18 de mayo de 1999. ➡

**24:** Decisión del Poder Judicial del Estado de Minas Gerais, Proceso Nº 98.141.728-0. ➡

**25:** Posteriormente la demandada solicitó la celebración de un acuerdo y transfirió el registro de nombre de dominio con lo cual el caso fue cerrado. ➡

**26:** Autos 117/99 expedido por un Juez de Curitiba el 3 de marzo de 1999. ➡

**27:** Dice este artículo que "Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uno no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos".

➡

**28:** Este punto, de indudable importancia para determinar la correcta clasificación de las nuevas actividades que se desarrollan en Internet y que tienen gran incidencia a la hora de resolver los conflictos ha sido elaborado por Diego Montangero, especialista en temas de clasificación. ➡

**29:** Indicación extraída de la Nota Explicativa de la clase 35. ➡

**30:** Guía de Usuario, ítem 8: "a los fines del registro de marcas, es muy recomendable utilizar las indicaciones que figuran en la lista alfabética para describir los productos o los servicios y evitar el empleo de expresiones vagas o de términos generales, que resultan demasiado imprecisos". ➡

**31:** "Los títulos de las clases indican de manera general los sectores a que pertenecen en principio los productos o servicios" Guía del Usuario, ítem 1. ➡

**32:** Asimismo, la clase 39 comprende principalmente: "los servicios que consisten en informaciones referentes a los viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, informaciones relativas a las tarifas, los horarios y los medios de transporte", de acuerdo a lo indicado en la Nota Explicativa de esta clase. ➡

**33:** Nota Explicativa de la clase 38. ➡

**34:** Posición A0031, de la Lista alfabética de Servicios y Nota Explicativa de la Clase 35. ➡

**35:** Por analogía con la posición P0082 "promoción de ventas [para terceros]". ➡

**36:** Clase 35, Nota Explicativa, "esta clase puede referirse a la publicidad relativa a otros servicios". ➡

**37:** Posición P0078 "programación para ordenadores", de la Lista Alfabética de Servicios. ➡

**38:** Posición A0112 "alquiler de software de ordenador". ➡

**39:** Posiciones A0114 "alquiler de tiempos de acceso a un ordenador para la manipulación de datos" y P0115 "alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática". ➡

**40:** Esto se debe al hecho de que hasta el momento las compañías comerciales sólo pueden elegir el registro de sus nombres de dominio bajo el dominio .com o bien bajo uno de los códigos de países. La solución a este problema sería a través de la introducción de nuevos nombres de dominio genéricos. ➡

**41:** En el caso de algunos organismos de países latinoamericanos, dichos sistemas han dado resultados sumamente positivos y han logrado restablecer los nombres de dominio a los verdaderos titulares de las marcas. ➡

