

Nombres de dominio

¿Qué sucede en Uruguay, Argentina y Brasil?

Dra. Esc. María José Viega Rodríguez

<http://comunidad.derecho.org/mjviega>

1. Situación uruguaya

Hoy quiero contarles a ustedes lo que sucede en la región con este tema tan interesante que son los nombres de dominio. Y en realidad, debo decirles que no lo elegí para realizar un estudio teórico al azar, sino que una tarde en que necesitaba conocer los horarios de una conferencia que iba a dar Microsoft, se me ocurrió consultar la página web de esta empresa. Como no tenía la dirección pensé que lo lógico -y dada la función de asociación de los nombres de dominio, en lugar de utilizar los números del URL- era que la página de Microsoft en Uruguay era www.microsoft.com.uy, y así lo digité. Pero fue grande mi asombro, por la sorpresa de encontrar una información que no era en absoluto la deseada, e inmediatamente la curiosidad acerca de la situación general y más tarde, la preocupación por las implicancias que esta situación tenía, tanto en sus connotaciones jurídicas como económicas.

La página encontrada fue la siguiente, que sin ánimo de censura hemos quitado una foto que podrán ver en Internet quienes deseen hacerlo.



Fig. 1



Fig. 2

Esta página no fue la visualizada en la primera ocasión, ya que ahora además de cambiar la chica, le han realizado un agregado que aparece en la fig. 2. Se aclara que este sitio no tiene ninguna relación con Microsoft Corporation, sino que se trata de una empresa uruguaya, apareciendo su correspondiente RUC, y mencionando que ya se ha iniciado la producción de las

gotitas en la ciudad de Colonia. Desconozco si Microsoft Corporation ha realizado algún tipo de reclamo extrajudicial, ya que en nuestro país aún no se han iniciado acciones judiciales.

En un relevamiento primario he encontrado otras dos páginas, de conocidos buscadores, que no se relaciona el contenido con el nombre del dominio. Ellas son: www.yahoo.com.uy y www.altavista.com.uy



Fig. 3

En este caso (fig. 3) nos encontramos que yahoo.com.uy es una página en la que podemos encontrar de todo para nuestras mascotas.



Fig. 4

En esta página encontramos el ofrecimiento de toda clase de CD musicales, ofreciéndolos para la venta.

2. Diferentes casos a tener en cuenta

Los nombres de dominio son las direcciones que nos permiten el acceso a las páginas en Internet. El nombre de dominio es la dirección en la cual se contiene la información, pero es diferente de la información misma, podemos decir entonces que el nombre de dominio es el continente y la información el contenido.

Ahora bien, ¿que sucede si el nombre de dominio se utiliza en una página que se refiere a una actividad o producto de diferente clase? Imaginemos cuales serían los supuestos casos:

1°. Una persona de manera intencional registra un nombre de dominio que otro utiliza como nombre comercial o marca, con el objetivo de impedir que el legítimo titular lo use en la red, y de esa forma lograr “venderle” el dominio. En esta caso estamos ante una situación de clara mala fe, y de lo que se denomina “piratería” de dominios.

2°. Puede suceder, que sin malas intenciones, alguien registre un dominio que coincide con una marca o nombre comercial, no para evitar el uso por el titular, sino con el objetivo de hacer uso del dominio, aunque es evidente que los consumidores van a entrar a buscar una información y van a encontrar otra. La idea aquí es utilizar un nombre conocido para que accedan a nuestra página pensando encontrar otra información. Puede suceder que quiera hacer una competencia desleal ofreciendo un producto similar. O puedo ofrecer algo totalmente diferente como en los casos planteados anteriormente, pero sí me estoy asegurando un público al que de otra manera no tendría acceso.

3°. Puede ocurrir también, que alguien registre un dominio que coincide por casualidad con una marca o nombre comercial protegidos. Este es el caso más preocupante, porque aquí de acuerdo al derecho de marcas, dos titulares de una misma marca registrada en distintas clases, solo uno de ellos podrá registrar el dominio. ¿Quién realmente tiene derecho? El que primero registra el

dominio, en virtud al principio de primero en tiempo, mejor en derecho. Por ahora esa es la solución.

¿Que otra solución podríamos encontrar? Si la hay, no creo que sea desde el punto de vista jurídico. Personalmente opino que lo mejor sería hacer una división más en cuanto a los niveles de los nombres de dominio, a los efectos de poder incluir las clases de marcas (principio de especialidad) dentro de los mismos.

3. Jurisprudencia Argentina.

Las siguientes tres sentencias se refieren a la “piratería” de dominios, que estaría encuadrada dentro de los posibles casos enunciados en el número uno. En estos casos se hizo lugar a medidas cautelares solicitadas por los titulares de las marcas que habían sido registradas en Argentina, suspendiéndose el nombre registrado por un tercero permitiendo al titular de la marca inscribirlo.

1.- Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network s/ Apropiación indebida del nombre “Freddo” para Internet. Sentencia interlocutoria de fecha 26 de noviembre de 1997 del Juzgado Civil y Comercial N° 7 Sec. 13. En este caso se entendió que el registro de una palabra como nombre de dominio que coincide con una marca registrada, comporta “*una variable del uso indebido de marca ajena*” (Considerando III párrafo primero). Estamos ante un caso de uso indebido calificado, ya que el uso de otra persona del nombre de dominio inhibe al verdadero titular a utilizarlo.

El magistrado fundamenta su decisión en una publicación de la OMPI que dice “*un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización*”.

Pero no solucionamos con esto el tema de las clases, ya que nos enfrentamos al problema de dos sujetos con la misma marca registrada en diferentes clases, cual de ellos sería el titular con derecho a utilizar el nombre de dominio.

2.- Camuzzi de Argentina S.A. c/ Arnedo, Juan Pablo s/ Medidas Cautelares, de fecha 4 de junio de 1999 del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4 Secretaria 8. Fundamenta la decisión de hacer lugar a la medida cautelar de la siguiente forma: *“... el peligro de daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la imposibilidad de la actora de acceder al registro del dominio camuzzi.com.ar hasta tanto, eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede interpretarse, en la actualidad, de alguna manera, como una desventaja comercial, frente al resto de las empresas que si pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a Internet”*.

3.- Pugliese Francisco Nicolas c/ Perez Carlos Enrique s/ Medidas Cautelares, Sentencia del 30 de diciembre de 1999 de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2. En este caso el Juez de primera instancia decretó una medida cautelar similar a la de los anteriores. La sentencia establece que: *“... corresponde indicar, independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aquí se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es titular, y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC...”*

Esta es una cuarta sentencia, que la tratamos por separado debido a que la situación planteada es diferente. La sentencia dictado en los autos BYK Argentina S.A. c/ Estado Nacional s/ Medidas cautelares, de fecha 29 de febrero del año 2000 por el Juzgado Nacional de 1° Instancia Civil y Comercial Federal N° 4 Secretaría 7.

Se pretendió registrar como dominio BYK Argentina S.A. y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, administrador del NIC.AR rechazó la inscripción, en virtud a las prohibiciones absolutas de registro que establece el organismo encargado del dominio NIC.AR. El art. 3 de NIC.AR para el registro de nombres de dominio establece: *“las denominaciones que contengan la palabra nacional, oficial o Argentina, ...solo podrán ser registradas por las entidades públicas que correspondan”*. Por tal razón se rechazó la inscripción de la actora, quien inició reclamo para que se decrete la incompetencia del Ministerio e impugnó el

reglamento, solicitó una medida cautelar, para que mientras se tramita el principal pueda registrar el dominio, pero la misma fue rechazada.

4. Jurisprudencia en Brasil

Un proveedor de servicios Internet adquirió el dominio “aol.com.br” para su uso empresarial. En el año 1998 AOL Inc. le solicitó en forma extrajudicial que dejase de utilizar el dominio ya que esta compañía tenía registrada la marca “American On Line” y “AOL” en Brasil y que al usar ese nombre de dominio estaba violando su marca. En 1999 AOL Inc. inició acciones judiciales solicitando la medida cautelar para obtener el cese del uso del dominio por parte del proveedor brasileño. En primera instancia se hizo lugar a la misma. Pero el 18 de mayo de 1999 el tribunal de alzada entendió que el proveedor demandado tenía derecho a continuar utilizando el dominio en cuestión.

5. Reflexión final

Frente a la ausencia de normas nacionales que regulen específicamente el tema de los nombres de dominio, resulta de suma importancia tener presente las recomendaciones de la OMPI, quien expresa en su Informe Final, que el objetivo es asegurar “*el funcionamiento ordenado del mercado, evitando confusión y engaño... función principal de las marcas, derechos sobre indicaciones geográficas y protección contra la competencia desleal.*”

El tema implica un enorme desafío jurídico, que si bien en nuestro país aún no ha llegado a la esfera judicial, creo que será en breve, debido a que no estamos fuera de esta problemática. Existen registrados como dominios “uy” conocidas marcas, encontrándonos -los consumidores- en sus páginas con una información no deseada, y sufriendo los titulares de las mismas, sin lugar a dudas, perjuicios económicos de importancia.

