

Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

RESUMEN: La presente recopilación de doctrina y jurisprudencia internacional, abarca el tema de la utilización de marcas y nombres de dominio en internet, enfocándose en aspectos como su definición, naturaleza, y principalmente la problemática que se a presentado, además de que desde el apartado de jurisprudencia se incorporan dos casos tratados ante el centro de resolución de controversias de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ilustran el tema a la luz de casos concretos.

Índice de contenido

1DOCTRINA.....	1
a)Concepto de nombre de dominio.....	1
Naturaleza Jurídica.....	2
b)Tipos de nombres de dominio.....	4
c)El desafío de las marcas en Internet.....	5
El desafío de Internet.....	5
Las marcas y los nombres de dominio.....	8
Conflicto entre las marcas y los nombres de dominio.....	11
Marco jurídico para la protección marcaria de los derechos. .	23
Uso de marca.....	26
Conclusión.....	28
d)Solución en casos de controversias.....	29
2JURISPRUDENCIA.....	35
a)Caso Hipercor.com.....	35
b)Caso Riamat.com.....	44

1 DOCTRINA

a) *Concepto de nombre de dominio*

[FERNANDEZ DELPECH]¹

Con la aparición y desarrollo de Internet en los EE.UU., se vio la necesidad de identificar las páginas o sitios que integraban la red con una dirección numérica IP y un nombre de dominio (DNS), a fin de posibilitar técnicamente su ubicación y facilitar la búsqueda por parte de los usuarios.

El nombre de dominio es un elemento necesario para toda persona o institución que quiera tener una presencia activa en Internet mediante una página o sitio, ya que cumple la finalidad que cualquier usuario conectado a la red pueda identificarlo.

De allí que generalmente el nombre de dominio de la página o sitio coincida con el nombre real de la persona física, o el nombre o marca de la empresa. Al mismo tiempo, ese nombre de dominio debe ser único y no puede repetirse.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha definido con claridad el concepto expresando: "Se entenderá por 'nombre de dominio' una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet", agregando luego: "Los 'nombres de dominio' de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como 'dirección del protocolo Internet' o 'dirección JP') es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnica de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica".

Naturaleza Jurídica

Se discute en doctrina cuál es la naturaleza jurídica de los nombres de dominio Internet, pero entendemos que es difícil su determinación.

Tal como ya lo hemos manifestado, múltiples son las opiniones al respecto y, aunque parezca contradictorio, todas esas opiniones son válidas ya que se fundan en sistemas y soluciones legislativas diferentes y que en consecuencia dan encuadramientos distintos a idénticas situaciones.

En efecto, la dificultad central radica en que las diferentes legislaciones del mundo adoptan criterios no siempre similares con relación al concepto de derechos personales y de derechos reales, y al concepto de propiedad y dominio.

Muchas veces también, circunstancias ajenas a lo estrictamente jurídico, nos hacen ver la aparente solución de la pregunta con un criterio más político que jurídico.

De allí que trataremos acá solamente de efectuar un acercamiento al tema desde el punto de vista de la legislación argentina, sin perjuicio de algunas referencias a otras legislaciones hispanoamericanas, a fin de determinar qué es jurídicamente un nombre de dominio y qué derechos genera.

1. El patrimonio de una persona. El nombre de dominio como un bien inmaterial o incorporal

Tradicionalmente se ha señalado tanto en doctrina como en legislación que el patrimonio de una persona se compone del conjunto de sus bienes materiales y bienes inmateriales, designándose muchas veces a los primeros con el nombre de bienes corporales o cosas y a los segundos con el nombre de bienes incorporales.

Ya el derecho romano efectuaba esta distinción y las legislaciones actuales, muchas de éstas con un fuerte contenido romanista, han mantenido esta clasificación.

Es así como el Código Civil argentino en su artículo 2311 establece que se llaman cosas a los objetos materiales susceptibles de tener un valor, y en el artículo 2312 preceptúa que los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas, se llaman bienes, y que el conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio.

Por su parte, el Código Civil de Chile en su artículo 565 establece: "Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales: son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales: las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas".

Podríamos agregar que quizás estas conceptualizaciones del patrimonio sean incompletas, ya que faltaría incluir en ellas el pasivo de la persona.

En efecto, el patrimonio se compone de un activo y de un pasivo, el primero está conformado por los bienes de la persona, ya sean estos materiales o inmateriales, y el segundo por las obligaciones y cargas que pesan sobre ella.

Podemos decir entonces que para la mayoría de las legislaciones y, en particular para la normativa argentina, el patrimonio es el conjunto de los bienes de una persona y de las cargas que la gravan, y que estos bienes son a su vez el conjunto de los

objetos materiales (a los que designa como cosas), y de los objetos inmateriales susceptibles de valor económico.

Creemos entonces que al nombre de dominio podemos calificarlo como un bien inmaterial o incorporeal, ya que carece de corporeidad y por tanto no podemos calificarlo como cosa en el sentido del Código Civil argentino.

El nombre de dominio es un bien inmaterial que se incorpora al patrimonio de la persona que obtiene su registración ya sea mediante una solicitud expresa a tal fin o mediante la transferencia por parte de un tercero.

Pero efectuada esta primera distinción, debemos señalar que tanto los bienes materiales como los bienes inmateriales pueden ser objeto de diferentes derechos patrimoniales, derechos éstos que surgen a favor de quien detenta estos bienes y que definen y caracterizan el tipo de derecho de que se trata.

El registro de un nombre de dominio Internet hace nacer un derecho exclusivo aunque no perpetuo sobre ese nombre de dominio a favor del titular registrante, que puede ser una persona física o jurídica.

Pero así como existen derechos sobre los bienes, también existen derechos y obligaciones entre las personas, que surgen como un complemento del derecho sobre la cosa y que nacen de vínculos contractuales o extracon-tractuales entre las personas.

De allí entonces que con referencia a los "nombres de dominio Internet", debemos distinguir entre el derecho que vincula al titular del nombre de dominio sobre ese nombre de dominio como bien inmaterial, y el derecho que vincula al titular del nombre de dominio con el organismo registrador del mismo."

b) Tipos de nombres de dominio

[OBANDO VARGAS]²

"No se puede hablar de clases o tipos de nombres de dominio sin antes hablar un poco de lo que es el DNS o en inglés Domain Name System (sistema de nombres de dominio). Al respecto se puede señalar a grandes rasgos que es un sistema de direccionamiento para las computadoras en Internet.

La OMPI señala más sencillamente que el Sistema de Nombres de Dominio es un sistema mundial de direcciones, es la forma en que los nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de Internet y viceversa.

Con base en lo anterior debe indicarse lo siguiente sobre el funcionamiento del Sistema de Nombres de Dominio: "El funcionamiento del DNS se basa en una jerarquía nominal, en lo alto de la cual encontramos los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) y los dominios de nivel superior correspondientes a un código de país (ccTLD). Hasta hace poco, existían siete gTLD: los "abiertos" o no restringidos (.com, .net, .org) y los restringidos (.int, .edu, .gov y .mil). En la reunión que celebró el 16 de noviembre de 2000, la Junta de la ICANN seleccionó para su introducción en el DNS siete nuevos dominios de nivel superior, entre los que encontramos los gTLD "no patrocinados", a saber, .biz (para fines comerciales), .info (no restringido) y .ñame (para los nombres de persona), además de los gTLD "patrocinados", es decir, .aero (para uso del mundo de la aviación), .coop (para las cooperativas), .museum (para los museos) y .pro (para las profesiones liberales). Ya se han alcanzado acuerdos entre la ICANN y las autoridades de registro encargadas de .biz, .coop, .info, .museum y .ñame, lo cual permite que tales dominios entren en funcionamiento."

En términos generales, los dominios se componen de un Top Level Domain y un Second Level Domain en el caso de un dominio compuesto por unodostres.com, ".com" es el dominio genérico de nivel superior, mientras que unodostres es el dominio de segundo nivel o subdominio. los dominios de nivel superior o Top Level domain pueden ser de dos tipos, los globales o genéricos (gTLD) y los dominios de nivel superior por código de país (ccTLD)."

c) El desafío de las marcas en Internet

[MERCULIARI]³

El desafío de Internet

El explosivo crecimiento de Internet como medio comercial impone nuevos desafíos en la propiedad industrial. Esta nueva realidad

nos pone frente al desafío de encontrar fórmulas eficaces de defensa de los derechos - en nuestro caso, los de propiedad industrial - porque ellos son también parte esencial del desarrollo tecnológico y comercial del mundo.

El rol de la propiedad intelectual en este sentido es fundamental para alentar nuevas creaciones intelectuales y para colaborar en el funcionamiento ordenado del mercado, evitando la confusión y el engaño entre las empresas o en el público consumidor.

Debido a la importancia económica que representa el comercio electrónico, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido medidas para hacer frente a las nuevas cuestiones de propiedad intelectual y promover el ajuste del marco jurídico internacional para facilitar el comercio electrónico.

En ese mismo sentido, el presente trabajo pretende avanzar en la protección de las marcas frente a las nuevas reglas que impone Internet.

1.2. La historia de Internet

Internet, la mayor red de comunicación del planeta, nació como un proyecto de estrategia militar. Fue financiado por el Advanced Research Projects Agency (Arpa), y tuvo como origen la Arpanet, red que había sido creada en 1969 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD). La idea original fue crear una red que interconectara centros de investigación y tecnología que eran puntos estratégicos para el país durante la Guerra Fría y que debían ser preservados en caso de bombarderos en un ataque nuclear.

La red interconectaba solamente cuatro puntos cuando fue implantada en septiembre de 1969. Durante la demostración oficial del sistema, el 21 de Noviembre del mismo año, un grupo de investigadores se reunió en el Departamento de Ciencias de la Computación de la UCLA y se contactaron a través de computadoras con el laboratorio Doug Engelbart, en el Instituto de Investigaciones de Stanford, localizado a 450 km de distancia.

A partir de entonces, durante décadas, la utilización de Internet fue restringida a las instituciones de enseñanza e investigación. Desde los años 80, con la evolución de las PCs, se amplió su utilización. A principios de los años 90, organizaciones comerciales se integraron al sistema y la Net superó el millón de usuarios.

Hoy cualquiera se puede conectar a la net solamente con estar asociado a un proveedor de acceso (I.S.P.), en muchos países incluso en forma gratuita. Así, hoy millones de personas de todo el mundo navegan por el denominado "cyberespacio".

1.3. La World Wide Web

Internet puede entenderse como un conjunto de diferentes redes de computadoras interconectadas a través de un protocolo de comunicación común, el TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol), que permite a los usuarios comunicarse e intercambiar archivos (un ejemplo son los correos electrónicos).

El segmento de Internet considerado el medio privilegiado para viabilizar el mercado electrónico global es la World Wide Web (www o Web). A través de la Web, una información puede ser localizada en cualquier red que esté interconectada, independientemente de su localización física en el mundo.

La facilidad de navegación por las diversas redes se produce gracias a los denominados hiperlinks o hiperenlaces (texto, icono, imagen o documento) que se conectan con otras páginas de la Web.

El punto de partida radica en que, para los efectos de una eficaz comunicación, cada computadora conectada a esta red universal que es Internet debe tener una identificación única.

Para el entendimiento de las computadoras entre sí, un número es suficiente, y eso es el Número IP (Internet Protocol). Allí se contiene la identificación de cada máquina conectada a Internet.

Un protocolo utiliza un número binario (de ceros y unos) de 32

bits para crear una dirección (la dirección IP). Por razones de conveniencia, estos números son expresados en forma decimal (ej: 192.91.247.53). Esta forma de expresar una dirección es útil para los técnicos, pero no resulta apropiada para ser recordada por el usuario. Por ello se crea el "Nombre de Dominio".

Las marcas y los nombres de dominio

2.1. Los Nombres de dominio

El Nombre de dominio es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencia de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación con el nombre o la marca correspondiente a una persona o empresa.

En conclusión, un nombre de dominio es la dirección fácilmente comprensible para el usuario, normalmente en forma sencilla de recordar o de identificar, como www.yahoo.com, pero su número IP es una dirección numérica subyacente, como 192.91.247.53.

Para que el sistema (D.N.S.) funcione existen bases de datos con listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas IP. De esa manera, cada nombre de dominio tiene asignado un número IP a través del cual, como explicamos, se comunican las computadoras.

El dominio se compone de dos elementos: uno que constituye el segmento propiamente identificador, que es creación intelectual del solicitante (ej: "amazon", "excite", "el sitio"), y otro que consiste en la designación del nivel en el cual ese dominio debe ser situado, el cual será idéntico para todos los que pertenecen al mismo (ej: .com).

2.2. Registro de Nombre de dominios

En cuanto al registro de dominios, la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es el organismo responsable de la coordinación general y la administración del Sistema de Nombre de

Dominios (DNS).

Para aumentar la competencia y facilitar la participación internacional, en 1998 el Gobierno de Estados Unidos entregó al sector privado la Dirección de la Administración de los Dominios Genéricos de Nivel Superior.

Los Nombres de Dominio se clasifican en Dominios de Nivel Superior (TLD- Top Level Domains) y Dominios de segundo, tercer o más niveles (los diferentes subdominios).

A su vez, los Dominios de Nivel Superior, se subdividen en:

Dominios Genéricos de Nivel Superior (gTLDs - Generic Top Level Domains): .com (para entidades comerciales), .net (para las computadoras de los proveedores de red) y .org (para organizaciones) los cuales pueden ser obtenidos por cualquier persona o entidad;

Dominios Especiales de Nivel Superior (sTLDs - Special Top Level Domains): .edu, .gov, .int (organizaciones internacionales) y .mil; reservados solo para entidades que cumplen ciertos requisitos en cada caso; y

Dominios Internacionales (o Territoriales) de Nivel Superior (ccTLDs - Country-Code Top Level Domains): establecidos conforme al código de dos dígitos de identificación de país (ar -Argentina, br -Brasil, jp -Japón), los cuales pueden ser obtenidos libremente o quedan limitados a quienes cumplan ciertos requisitos que dependen de cada país.

Las delegaciones de la administración de los ccTLDs correspondientes a los distintos países recayeron sobre aquellas entidades que fueron las primeras en su país en conectarse en forma permanente a Internet.

Luego del breve relato realizado sobre el aspecto técnico y administrativo de la cuestión podemos desarrollar lo que es objeto del presente trabajo: el aspecto legal.

Desde el punto de vista de la propiedad industrial podemos señalar que ya no se duda de que los nombres de dominio tienen capacidad distintiva y por consiguiente marcaria. ("el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca para poder ser marca").

En ese sentido, basta tomar en cuenta el artículo 15 del TRIPS que establece que: "Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas", para concluir que los nombres de dominio podrán ser marcas cuando sean capaces de distinguir bienes o servicios de una empresa de los de otras.

Tampoco es posible negarles el carácter de propiedad. Al respecto, en los Estados Unidos existe una corriente jurisprudencial por la cual se han embargado y ordenado remates de nombre de dominio a fin de hacer frente a las costas de una sentencia adversa contra el registrante que no poseía otros bienes en el territorio del tribunal. La Justicia Norteamericana ha reconocido expresamente el carácter de propiedad que puede atribuirse a estos nombres aun estando en desuso.

2.3. Diferencia entre marcas y nombres de dominio

En la búsqueda de fórmulas eficaces en defensa de los derechos marcarios, debemos intentar aclarar qué son los nombres de dominio y cuáles son sus puntos de convergencia o divergencia con las marcas.

La publicidad que aparece en los medios de comunicación incluye regularmente una dirección de nombre de dominio, junto con los tradicionales modos de identificación y comunicación como la marca, el nombre de la empresa o el teléfono. Sin embargo, si bien los números de teléfono son una serie anónima de números sin significado, el nombre de dominio con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos y servicios.

Por definición, las marcas tienen por principal propósito identificar un producto o servicio en un ámbito de protección limitado territorialmente y también circunscrito solo a aquellos productos o servicios con ella amparados.

Por el contrario, los nombres de dominio no tienen una limitación territorial y no se clasifican por clases de productos o servicios.

Conflicto entre las marcas y los nombres de dominio

De las diferencias señaladas anteriormente surgen una serie de conflictos que adquieren gran importancia debido a las dimensiones comerciales que ha adquirido la red de redes en estos últimos años.

3.1. Conflictos basados en legítimos derechos:

3.1.1. La existencia de múltiples marcas iguales en el mundo, que identifican

productos diferentes o el mismo producto. En la legislación marcaría, el derecho exclusivo que otorga un registro se circunscribe al ámbito territorial.

En el mundo virtual, el primero que consigue registrar su nombre de dominio con el TLDs ".com" será quien podrá ofrecer sus productos con presentación o apariencia mundial. El segundo deberá contentarse con tener "la apariencia regional" que le brindan los dominios de segundo nivel, como sería un dominio ".com.br", y el resto no podrá usar su marca en la Web. Digo que los ".com.br" son regionales en apariencia puesto que su significado o efecto en la mente del consumidor indicará que se trata de un sitio que, por lo menos, opera seguro en el territorio indicado (en este caso Brasil). Pero lo importante es que el alcance real (entendido como posibilidad de acceso) de los ".com.br" es exactamente igual que los ".com.", es mundial. Es decir, cualquier persona del mundo puede acceder con la misma facilidad a un ".com" que a un

".com.fr".

Las mencionadas "apariencias de regionalidad" implican en algunos casos consecuencias extremas. Por ejemplo, existen compañías que han invertido muchos años y dinero en su marca y ahora deben tolerar que un tercero la use como nombre de dominio con apariencia mundial, mientras que el titular debe contentarse con usar su marca como nombre de dominio de apariencia regional.

Una estrategia como la de regionalizar los servicios dados por Internet ha tenido gran auge entre los nuevos "start up", pues se han dado cuenta que en algunos casos se necesitan contenidos diferenciados para cada país. En los últimos meses hemos notado un cambio también en las multinacionales que ya tienen sus ".com" y ahora quieren tener una presencia regional en cada país (entendieron que no alcanza con un sitio para satisfacer las diferencias culturales).

Por lo tanto, la estrategia es regionalizar brindando un sitio diferente para cada cultura o país con los temas que interesan en ese país. Por ello resulta recomendable el registro de marcas como nombre de dominio en todos los países donde se pretenda operar.

Muchas empresas que al intentar registrar su marca como nombre de dominio se encontraron que ya existía otra compañía que lo había registrado con anterioridad optaron por incluirle alguna pequeña variación. Por ejemplo, si Ford Motor Company en USA se encontrara con que el nombre de dominio www.ford.com está registrado por un tercero de buena fe podría optar por reclamar su marca o por utilizar un nombre de dominio como www.ford1.com o www.ford.com.us. Sin embargo, esta solución ha traído problemas a los usuarios quienes al buscar el sitio de Ford Motor utilizando la palabra "ford" seguramente serán llevados por un buscador al sitio www.ford.com.

Se han propuesto algunas soluciones al problema de la coexistencia de nombres de dominio muy similares: Los servicios de directorios y listados ayudan a garantizar que una persona interesada pueda localizar la dirección exacta que busca. En el caso "Lockheed Martin Corporation v. Network Solutions Inc.", el tribunal formuló observaciones favorables sobre el uso de directorios, afirmando que: "La solución a las dificultades actuales con que se enfrentan

los titulares de marcas en Internet reside en este tipo de innovación técnica, y no en los intentos por hacer valer los derechos de marcas en relación con legítimos usos marcarios de estos importantes nuevos medios de comunicación”.

3.1.2. La existencia de marcas idénticas en un mismo país para distinguir productos y/o servicios diferentes. La legislación marcaria permite el registro de marcas por clases, de manera que la protección se limita a los bienes y/o servicios incluidos en la clase que seleccionemos.

De esta manera, coexisten en el mercado marcas similares o idénticas para distinguir productos y/o servicios diferentes. Este principio podría seguir siendo utilizado en el mercado virtual cuando las marcas se utilicen en la página o sitio pero no cuando se usen en el nombre de dominio.

En Internet solo una empresa podrá usar su marca como nombre de dominio en la Web. Como dijimos ya dijimos, la disponibilidad para usar su marca en la red consistirá en quien se registre primero como titular de los nombres de dominio “.com” y “.com.br”.

De manera que, a pesar de que marcas idénticas para productos diferentes podrían coexistir en el mercado real, esto no es actualmente posible para los nombres de dominio.

Ya existen países, como Brasil, que han implementado como un principio de solución ampliar los dominios en más subdominios. De modo que “rec.br” se utiliza para entretenimientos, “tur.br” para empresas de turismo, etc.

Otra idea para considerar es la de designar subdominios de la misma forma que las clases internacionales de marcas.

3.1.3. Expresiones que no podrían ser inscriptas como marcas por ser genéricas, descriptivas o de uso común: Una razón fundamental por la cual un signo no puede ser registrado como marca es que carezca de poder distintivo y, por tanto, de entidad marcaria.

El hecho de que sea posible depositar en la red nombres genéricos o descriptivos para acceder a páginas o sitios de empresas que ofrecen productos o servicios que corresponden a esas denominaciones genéricas o descriptivas trae un nuevo conflicto.

Si consideramos al nombre de dominio como un signo con carácter distintivo, es decir como marca, entonces no parecería razonable que se permitiera el registro de nombres de dominio genéricos, descriptivos o de uso común. Ello es así, puesto que solo los primeros en registrar podrán utilizar para su propio beneficio un nombre de dominio genérico, descriptivo o de uso común.

Un ejemplo de ello son los sitios dedicados a la oferta de autos cuyos nombres de dominio son: www.autos.com, www.autos123.com

Otra visión del tema podría ser aceptar que habrá nombres de dominios descriptivos o genéricos y que los titulares de marcas hagan valer sus marcas también, por ejemplo: www.autosBMW.com . Pero debo advertir que quien tenga un nombre de dominio genérico no podrá ser registrado como marca (ej: www.autos.com.) Salvo que se considere que el ".com" le da una diferencia que lo hace registrable, lo cual no parece del todo incorrecto. Pongo en duda lo antes dicho puesto que pienso que los ".com" deberían ser considerados genéricos por las Oficinas de Marcas de modo de no generar gastos innecesarios a nuestros clientes (por ej: solicitando el registro de "amazon", "amazon.com" y "amazon.com.br").

3.1.4. Confusión marcaría: Es la esencia del derecho marcarío que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Sin embargo, esto es lo que sucede en una gran cantidad de casos en Internet, debido a su alcance global. Ello no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar.

Esto último podría producirse de dos formas: a) Confusión directa: se produce cuando el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro; b) Confusión indirecta: cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen o un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo

fabricó.

La confusión puede producirse entre las marcas que forman parte de las páginas o sitios de Internet, entre ellas y las marcas de bienes o servicios en un país determinado que se ven afectadas por una página de otro país y, por último, entre las marcas y los nombres de dominio.

Al respecto, cabe señalar que la capacidad distintiva que presentan los nombres de dominio nos permite concluir que pueden ser confundibles con una marca.

Caso: "Minnesota Minig & Mfg Co v Taylor". (desarrollado en la pág. 11 del presente).

3.1.5. Dilución marcaría: La dilución es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos competitivos.

Se produce cuando una marca notoria disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios de los de la marca notoria o productos de inferior nivel o calidad.

Como mencionamos, existen dos tipos de dilución marcaría: a) "Blurring", que ocurre cuando alguien usa una marca famosa sin autorización, modificándola en relación con los productos y servicios, de manera que tiende a perder el carácter distintivo de la marca famosa; b) "Tarnishment", que ocurre cuando una marca notoria es usada en asociación con un producto de nivel inferior.

Caso: Dilución por "Blurring": "Actmedia Inc v. Active media Int'l Inc ": La parte actora era titular de la marca ACTMEDIA para publicidad y servicios de promoción. Al intentar registrar "actmedia.com" como nombre de dominio se encontró que el demandado Active media ya lo había registrado para servicios de diseño de páginas web y servicios de desarrollo. "The Court granted a permanent injunction to plaintiff, finding that the defendant's use of the domain name "actmedia.com" at an internet site providing services similar to Actmedia's caused a likelihood of confusion

about the source of the services. The Court also found that the defendant's actions constituted dilution under Illinois law. In addition to enjoining the defendant from using the mark ACTMEDIA, the court ordered the defendant to immediately release and transfer the domain name "actmedia.com" to Actmedia."

Caso: Dilución por "Tarnishment": "Mattel, Inc v McBride " : El demandado usaba la marca "BARBIE'S PLAYHOUSE", para un sitio web de entretenimiento para adultos, con el mismo color y letras usado por la actora en relación con la venta de las muñecas BARBIE. El actor, en su carácter de titular de la marca "BARBIE" demandó a McBride por dilución marcaría. "The court held that the defendant's use of "Barbie's Playhouse" tarnished the plaintiff's famous BARBIE mark by creating an association with unwholesome services, and entered a permanent injunction restraining the defendant "from diluting the BARBIE trademark's." La corte interpretó que el demandado había intentado usufructuar la reputación de la marca del actor y condenó al demandado a pagar las costas del juicio y las ganancias que había obtenido operando el sitio web.

Como vimos, a través del registro de nombres de dominio idénticos o similares a marcas de terceros se pueden producir graves daños a la imagen de una marca.

3.2. Violación de derechos de terceros. Casos de abusos.

Sin duda, la principal causa de preocupación en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial son los innumerables abusos que se cometen en la red. La relativa facilidad con la que se registran los nombres de dominio, la dificultad para identificar al registrante y la mundialización del uso de Internet desafían la capacidad de los titulares de marcas, sus agentes y abogados de proteger eficazmente sus derechos.

A continuación analizamos las prácticas más comunes:

3.2.1. Ciberocupación (cybersquatting): Sin duda la principal preocupación hoy es el uso de marcas conocidas pertenecientes a terceros por parte de "piratas". Es decir, quien se apropia de lo ajeno a sabiendas. Son, por ejemplo, personas que registran nombres de dominio que son idénticos o similares a las marcas, con

el fin de venderlos, alquilarlos a un tercero o al titular de la marca, por un beneficio.

De un estudio comisionado por la Asociación de Propietarios de Marcas Europeas, se encontró que el 85% de los participantes o de sus clientes habían sufrido infracciones de propiedad intelectual en Internet y el 60% habían negociado la compra de sus nombres de dominio por canales informales.

Caso Panavision International, LP v. Toeppen : La parte actora era titular de la marca "PANAVISION" y "PANAFLEX" para cinematografía, cámaras de televisión y equipos fotográficos. La parte demandada había registrado los nombres de dominio "panavision.com" y "panaflex.com" pero no lo utilizaba para la promoción o venta de algún bien o servicio. Cuando Panavision Int LP reclamó a Toeppen el nombre de dominio "panavision.com", Toeppen pidió U\$S 13.000. La corte del distrito falló en favor de Panavision, ordenando al demandado transferir los nombres de dominio a Panavision. En ausencia de jurisprudencia, la corte de distrito ordenó a la parte actora cargar con las costas. La Cámara revocó lo decidido sobre las costas, considerando la mala fe del demandado que había registrado cientos de nombres de dominios de marcas famosas con la intención de venderlas o licenciarlas. La Cámara reconoció que la función del nombre de dominio es más que una dirección en la que se identifica al dueño del sitio web o provee información sobre el contenido del sitio, aceptando que el demandado usaba las marcas del actor como nombre de dominio lesionando la capacidad de las marcas para identificar o distinguir los productos y servicios de Panavision.

Protección de marcas famosas: La O.M.P.I. ha recomendado un sistema mediante el cual los titulares de las marcas famosas mundialmente puedan obtener exclusiones que prohíban a terceros el registro de las marcas como nombres de dominio en gTLD. La situación de estas marcas quedará determinada por un grupo de expertos que se conformará sobre la base de una lista administrada por la OMPI.

Las medidas adoptadas por la O.M.P.I. pueden ser cuestionadas en cuanto a la selección de las marcas que serán consideradas famosas y las consecuencias beneficiosas que traerá para los que estén incluidos y las desventajas para quienes no lo logren, pues deberán convencer al juez de su notoriedad y del porqué no han

sido incluidas en el listado de marcas famosas de la O.M.P.I.

Sin embargo, los casos de piratería de dominio han demandado gastos y tiempo para las grandes marcas y es necesario que la O.M.P.I. adopte todas las medidas posibles para evitarlo.

Caso "Marks & Spencer PLC V. One in a Million and others" : One in a Million registraba marcas famosas como nombre de dominio para venderlas o alquilarlas a los titulares de esas marcas o a terceros. La parte actora estaba conformada por famosas empresas del Reino Unido, a saber: British Telecommunications, Virgins, Marks & Spencer PLC, Ladbrokes PLC, J. Sainsburg PLC, quienes demandaron por infracción marcaría y competencia desleal. En primera instancia se hizo lugar a la infracción marcaría ordenando al demandado que cese en el uso de las marcas (final injunction), sin embargo, el tribunal consideró que no procedía el reclamo por competencia desleal. En segunda instancia, se confirmó la infracción marcaría y además se hizo lugar al reclamo de competencia desleal. Ello, pues se consideró que el público podía realizar una búsqueda en el "WHOIS" (es un servicio de Network Solutions Inc que se utiliza para identificar a los propietarios de nombre de dominio), de los nombres de dominio correspondientes a las compañías mencionadas y encontrarían que están a nombre del demandado y podrían pensar que el demandado estaba relacionado de alguna manera con esas compañías. Pero la Cámara fue aún más allá y consideró el accionar de la demandada como un fraude: "a name which ...would inherently lead to passing off was an instrument of fraud". Sin duda, un fallo que representa un antecedente importante contra los "piratas" o "domain name speculators".

La ICANN ha fijado un criterio uniforme para someter a alguien a un procedimiento administrativo de resolución de disputas:

- a) que el nombre de dominio del infractor sea idéntico o similarmente confundible con la marca del titular;
- b) el infractor no tiene derechos ni interés legítimo con respecto al nombre de dominio; y
- c) el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.

Mala fe: La ICANN también señala cuando se entiende que ha existido mala fe:

a) cuando las circunstancias indicaren que se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o transferir el nombre de dominio al titular de la marca por un valor superior al costo del registro del nombre de dominio;

b) utilizando el nombre de dominio de otro se pretende, con intenciones comerciales, que los usuarios de Internet se confundan pensando que los productos y servicios allí ofrecidos son ofrecidos por el verdadero titular de la marca (por ejemplo alguien que compra productos "ROLEX" originales y luego los vendo por un sitio rolex.com haciendole creer al usuario que es el verdadero fabricante);

c) con intención de usufructuar ilegalmente el negocio de un tercero haciendo creer a los usuarios que compran un producto original de marca (por ejemplo zapatillas "NIKE" cuando en realidad el producto vendido es falsificado;

d) para entorpecer la entrada de algún competidor a la red.

3.2.2. Prácticas Predatorias y Parasitarias: Una variante a la piratería mencionada es registrar los nombres de dominio que incorporan marcas conocidas pertenecientes a los propios competidores, seguramente a nombre de un tercero.

3.2.3. Confusión: Hay quienes registran nombres de dominio con el fin de provocar confusión respecto de la fuente o el origen de los productos o servicios que ofrecen.

A través del registro de marcas notoriamente conocidas como nombres de dominio hay quienes tratan de desviar el tráfico a sus sitios.

Caso Minnesota Mining & Mfg Co v Taylor : El actor, 3M, demandó a Taylor por infracción y dilución marcaría alegando que los

registros del demandado "post-it.com", "post-its.com" y "ipost-it.com" infringían los derechos sobre la marca "post-it" de 3M. "The court found that the defendant's actions caused a likelihood of confusion, noting that defendant intended to cause consumer confusion in order to export money from 3M. The court also noted the strong public interest in preventing misuse of the Internet, and granted 3M's motion for preliminary injunction".

3.2.4. Secuestro a la inversa del nombre de dominio: Se ha denominado así a las situaciones en las cuales el titular de una marca, basándose en su registro de marca, trata de interferir con los derechos del titular del nombre de dominio que lo obtuvo en circunstancias legítimas y lo utiliza sin infringir derecho alguno.

Caso Roadrunner v. Network Solutions Inc (empresa privada que registra TLDs): Roadrunner Computer Systems era una pequeña empresa de Internet, titular del nombre de dominio "roadrunner.com", que había utilizado el nombre de dominio durante dos años para comercializar sus servicios de Internet, impugnó la política de solución de controversias de N.S.I. después que los titulares de la marca afirmaron su derecho de utilizar el mencionado nombre de dominio. La demanda se desestimó una vez que N.S.I. accedió a no perturbar la utilización que hacía Roadrunner Computer System del nombre de dominio.

3.3. Violación de derechos de terceros. Abusos tecnológicos.

3.3.1. El impacto de los buscadores: Aquellos consumidores que no conocen con precisión la dirección del sitio donde se ofrece un producto o servicio tienden a usar la marca como palabra descriptiva del objeto de la búsqueda. Como los buscadores dan prioridad al contenido textual de las URL, la apropiación de la marca ajena en el nombre de dominio operará como un fuerte factor de prioridad en la lista de hits (páginas o sitios seleccionados por el buscador).

Caso: Varias empresas, localizadas en diversas regiones del mundo, han registrado nombres de dominio con el elemento común "Telecom". La lista incluye SymmetriCom (www.telecom), Telecom U.K. Ltd (www.telecom.co.uk), TWX Telecommunications GmbH (www.telecom.de). Sin embargo, los buscadores dirigen a un usuario que utiliza la

palabra clave "telecom" únicamente al sitio de Internet de Symmetricom sin referencias a las otras empresas.

Otros buscadores pueden arbitrariamente disponer el orden de prelación en la lista de hits. Es decir, el buscador puede ser programado para que ofrezca siempre en lugar privilegiado determinado hit o para que altere el orden de los hits colocando a alguno a la cabeza del ranking cada vez que aparezca en cualquier lugar de la lista. Por ejemplo, en el sistema de búsqueda de Netscape, al escribir la palabra "book" dirige al usuario a la más famosa librería on-line Barnes & Noble.

3.3.2. Uso de metarotulados (Metatags) y texto oculto: La mayoría de los buscadores al seleccionar los hits pertinentes, después de las direcciones de los sitios, dan valor a la información contenida en los Metatags. (palabras o signos solamente procesadas por los buscadores cuyo destino es alojar la descripción del sitio o de la página), luego a los hipervínculos y finalmente al propio texto.

Una sencilla estrategia desleal es incluir en el metatag del propio sitio una marca ajena, por ejemplo, Coca Cola, de manera que cuando el usuario busque el sitio de Coca-Cola entre otros hits aparecerá también el sitio del tercero desleal.

Caso "Playboy Enterprises v. Calvin Designer Label": La actora era titular de la marca "PLAYBOY" y "PLAYMATE". El demandado usaba esas marcas como parte de sus nombres de dominio "www.playboyxxx.com" y "playmatelive.com" directamente en las páginas de sus sitios y como palabras claves escondidas como metatags, que eran leídas por los buscadores. La parte actora demandó a la contraria por infracción y dilución marcaria, y competencia desleal. La Corte ordenó una medida (preliminary injunction) de cese de uso de las marcas de la actora, incluyendo los metatags y cualquier página o sitio que el demandado pudiera crear en el futuro. La Corte requirió también que el demandado solicitara al ente registrante (N.S.I.) la cancelación de los nombres de dominio en infracción. En el mismo sentido se expidió la Justicia en el caso "Brookfield Communications Inc v. West Coast Entertainment Corp" .

Vínculos (Linking): El linking consiste en vincular páginas que

incluyan información de contenidos publicados en la red por una persona a contenidos publicados por esa u otra persona en otro sitio de la red al que se puede acceder también de manera independiente del primero.

A través del linking se pueden producir fácilmente deformaciones del contenido, publicitarias o de marcas. El infractor usa las marcas, contenidos y publicidades de terceros legítimos titulares para desviar la clientela, induciendo a confusión sobre el origen del contenido, servicios o mercadería que aparezcan en el sitio accedido.

Caso "TicketMaster Corp. v. Microsoft Corp.": Ticket Master demandó la cesación del enlace profundo (deep linking) que se hacía a su página desde una página de Microsoft que ofrecía información general sobre eventos en vivo. Ticketmaster vendía desde su página entradas a espectáculos y el acceso desde la página de Microsoft, "Sidewalk" evitaba ver la marca Ticketmaster y las publicidades contratadas por este último. El actor invocó dilución e infracción de marca y competencia desleal por permitir que se pueda acceder al sitio de Ticketmaster sin aprobación. Microsoft alegó que era sólo un vínculo, que el actor lo podría haber prevenido y que, en definitiva, el link no se usaba en forma comercial. Asimismo, Microsoft señaló que para el correcto funcionamiento de Internet, links como el de este caso deberían ser permitidos. Finalmente el asunto se solucionó en forma extrajudicial. Informaciones periodísticas publicadas a fines de 1999 dan cuenta que Microsoft ha transferido su negocio Sidewalk.com a Ticketmaster a cambio de un 10 % de las acciones de esta última.

En nuestra opinión, si bien los links son la esencia de la Web, puesto que permiten la comunicación entre las distintas páginas, parece indispensable obtener la autorización por escrito del propietario de la página o sitio para hacer uso de este sistema.

Enmarcado (Framing): Conjuntamente con el linking antes descrito surge una práctica denominada framing que consiste en establecer un vínculo con una página ajena pero además ocultar ciertas porciones, mensajes o publicidad de esa página mediante la superposición de contenido, mensajes, barras de color u otras marcas sobre las porciones no deseadas desde la página vinculada. Esta práctica que modifica contenidos, espacios publicitarios y

marcas de terceros constituye, muchas veces, un acto de competencia desleal. Resultarían perjudicados tanto quien coloca la publicidad que resulta obstruida como el titular del sitio en caso de ser personas distintas.

Caso "Washington Post Co. v. Total News, Inc." : El demandado estableció vínculos desde su página con 1.200 fuentes de información distintas que suministraban a sus lectores dentro de un marco propio, es decir, sin los mensajes publicitarios y marcas existentes en las páginas vinculadas. La actora reclamó por infracción y dilución marcaria, competencia desleal y apropiación ilegal de la propiedad intelectual. El caso se arregló extrajudicialmente y Total News dejó de hacer framing.

Marco jurídico para la protección marcaria de los derechos

En el ámbito local, para la protección de la propiedad industrial deberían ser aplicadas la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal (en los EEUU puede ser aplicada también la Federal Dilution Act o la nueva Cybersquatting Act).

A fin de analizar el marco jurídico internacional que protege a los titulares de marcas en cada país debemos tomar en cuenta el Convenio de París y el GATT-TRIPS.

Convenio de París:

El Artículos 6 bis del Convenio de París prohíbe "el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

El Artículo 8 del Convenio de París señala que " el nombre

comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

El Artículo 9 del mismo Convenio permite el embargo de todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial, de modo que no se aplica este tipo de sanción a la situación de los dominios, en que el uso ilícito de una marca o nombre comercial no se produce en los productos, sino en forma digital. Este caso es asimilable a lo que sucede en las infracciones marcarias que se producen a través de la televisión satelital.

En materia de competencia desleal, el Artículo 10 bis del Convenio de París es perfectamente aplicable al campo de la Internet:

“1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

“2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial.

“3) En particular deberán prohibirse:

I- cualquier acto capaz de crear un confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

II- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

III- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

Acuerdo GATT-TRIPS

Por su parte, el acuerdo GATT-TRIPS tampoco está ajeno a esta materia.

En su Artículo 16 establece:

"inc. 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y o afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso."

De acuerdo con esta norma, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento y en el curso de operaciones comerciales, la utilicen como nombre de dominio en los siguientes casos:

- a) si el nombre de dominio fuera idéntico o similar a la marca registrada;
- b) si el nombre de dominio se utiliza para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca;
- c) cuando ese uso dé lugar a confusión.

El inciso 3 del TRIPS amplió la protección de las marcas notorias a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se registró la marca.

Asimismo, el Artículo 41 del TRIPS obliga a los países firmantes a contemplar medidas eficaces contra la adopción del nombre de dominio que infrinjan derechos de propiedad intelectual.

Todo lo que podamos avanzar en el estudio de la legislación aplicable a los asuntos de Internet es útil, sin embargo, tendremos un escollo pendiente que no es posible tratar en el presente trabajo por la complejidad y extensión del tema, que es "la jurisdicción aplicable".

Finalmente, cabe destacar dos hechos novedosos: que la I.C.A.N.N. ha adoptado una política uniforme de resolución de disputas de Nombre de dominio y que en la actualidad ya existen tres centros de Resolución de Diputas sobre nombres de dominio: O.M.P.I. (Suiza), NATIONAL ARBITRATION FORUM (U.S.A) y DISPUTES.COM (Canada).

Uso de marca

Es necesario definir si el uso de un nombre de dominio es uso de marca.

La primera duda es si el uso de marcas en Internet constituye uso marcario. Nada parecería indicar lo contrario, y muchas consecuencias podrían derivarse de esta conclusión.

Por lo tanto, la segunda cuestión es si el uso de una marca a través de una página de Internet puede considerarse uso marcario en todos los países del mundo.

Desde el punto de vista de la infracción marcaria, la respuesta es positiva; de hecho, los principios marcarios sobre uso indebido de marcas se aplican a este nuevo campo. Sin embargo, para los efectos de la caducidad exigida por el TRIPS en su Artículo 19.1., la respuesta puede ser negativa. Ello es así, pues de ninguna manera puede considerarse que la situación de que una marca esté disponible en la red sea justificativo válido para evitar la caducidad.

El objetivo de la caducidad es evitar que se registren y protejan marcas que no son utilizadas por sus titulares, perjudicando así a quienes desean utilizarlas con un fin. Asimismo, resulta una herramienta eficaz para combatir la piratería de marcas.

El criterio señalado nos permite concluir que una marca que ofrezca productos y/o servicios en un determinado país podrá ser considerada válida para evitar los efectos de la caducidad.

Si bien este tema parece novedoso, ya nos hicimos los mismos cuestionamientos con la aparición de la publicidad vía satélite.

Considero que la caducidad podría ser de gran utilidad si se aplicara a los nombres de dominio, de esa manera se podría evitar la enorme cantidad de nombres de dominio que hoy se encuentran registrados a nombre de empresas que se dedican a venderlos.

Continuando con el análisis sobre el uso marcario en Internet, el tercer desafío consiste en determinar si el uso de una marca como nombre de dominio (ej: www.coca-cola.com), constituye uso marcario a los efectos de la infracción marcaria.

En relación con las marcas y los dominios sucede que, si bien no son lo mismo, pueden circular caminos idénticos. Las marcas pueden ser registradas como nombres de dominio y los nombres de dominio pueden ser registrados como marcas.

A mi criterio, es importante el contenido de la página web. En este caso, dominio y marcas se unen. La doctrina no es un uniforme al respecto.

En ese sentido parece expresarse el artículo 15 del TRIPS que establece que: "Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas"

Sin embargo, la propiedad exclusiva de una marca se adquiere con el registro, de modo que el nombre de dominio si bien puede

constituir marca no lo será así hasta tanto se registre.

En cambio, si el nombre de dominio no fuera capaz de distinguir ningún bien o servicio, no puede ser considerado capaz de ser registrado como marca y es simplemente una dirección electrónica. Esta conclusión tiene consecuencias no deseables, por ejemplo, no podríamos utilizar la legislación marcaría para combatir a los "piratas" que han registrado nombres de dominio.

La justicia norteamericana se ha encontrado ya con este problema en varias ocasiones. En el caso "Intermatic Inc v Toeppen" , el demandado había registrado más de 200 nombres de dominio usando marcas notorias como "Britishairway.com"y "Deltaairlines.com". Toeppen no había comercializado ningún producto bajo los nombres de dominio que registraba. La Justicia entendió: "that Toeppen's intent to arbitrage the "Intermatic.com" domain name constituted commercial use for the purposes of the Federal Dilution Act". En un caso análogo, "Panavision International, LP v Toeppen"

La cuarta cuestión es que las marcas pueden ser vistas por cualquier usuario desde distintos países, pero su protección es solamente territorial y limitada por el principio de especialidad a determinados productos o servicios.

Si bien es muy difícil resolver en lo inmediato la cuestión de la territorialidad, una posible solución sería mencionar en el sitio web los territorios donde los productos están disponibles. De esa manera, los titulares de marcas podrían proteger exclusivamente esos territorios.

Conclusión

Para finalizar, podemos señalar que resulta conveniente sugerir a nuestros clientes registrar sus marcas como nombre de dominio y, si ello no hubiera sido posible, debe tenerse en cuenta que la protección marcaría es un factor decisivo para prevalecer en una disputa frente a un nombre de dominio. Así lo ha entendido la Justicia en reiteradas ocasiones.

Por otro lado, la experiencia indica que es indispensable recomendar a nuestros nuevos clientes, los "starts up", que no solo deben registrar sus nombres de dominio sino que también deben registrarlos como marca en cada país donde tendrán actividad económica, para obtener una debida protección de la legislación marcaría. También el registro de marcas de defensa contribuirá en la protección.

Internet ha creado una revolución en los medios de comunicación en todo el mundo y el comercio electrónico se expande a un ritmo vertiginoso.

La velocidad y el alcance del comercio electrónico dependen de que se vayan superando los diferentes obstáculos tecnológicos, legales y culturales para que predomine un ambiente de confianza necesario para el desarrollo pleno del comercio electrónico.

No basta que unos cuantos países tengan leyes modernas para garantizar el respeto a los derechos intelectuales en la Web, pues mientras exista un solo país que no cuente con normas adecuadas será el refugio de "piratas" e infractores. Es necesario que los países adopten tratados con normas básicas y acuerden el camino por seguir en la nueva "era digital".

d) Solución en casos de controversias.

[PARDINI]⁴

"Respecto de la solución de controversias, que pudieran ser planteadas en relación con los dominios, ha habido una evolución que es digna de repaso. Ella enseña en dos direcciones: por un lado, pone de manifiesto el alejamiento de la protección de la marca del ámbito de los dominios, los que por exclusión adquieren entidad propia, y, por el otro, denota la imposibilidad de compartir el mismo régimen, acentuando la diferencia entre ambos. Desde ya, el país que mayor actividad ha tenido es Estados Unidos, a largo de varias etapas.

I. Estados Unidos, 1. Lahnam Act: Este fue el primer ordenamiento normativo al cual se recurrió para intentar defensas de marcas, tales como MTV, Me Donalds y Herz. La razón de su utilización radica en que su marco de protección incluía "cualquier palabra, nombre, símbolo, o combinación utilizada (...) para identificar y distinguir sus bienes (...) y para indicar el origen de esos bienes".

II. Federal Trademark Dilution Act: En 1995 fue sancionada, a modo de respuesta ante los crecientes inconvenientes presentados y en razón de que la mitad de los Estados de Norteamérica tenían leyes que penalizaban la dilución, la Federal Trademark Dilution Act (que se exteriorizó como un artículo agregado a la Lahnam Act), para hegemonizar la legislación estatal y brindar una herramienta (ley federal) que completara la defensa de los dominios, con las siguientes condiciones para su procedencia:

- 1) la fama de la marca infringida;
- 2) la dilución provocada;
- 3) el uso comercial de la dilución.

Totalmente ajena a la confusión, el objeto de la dilución se manifiesta en virtud de dos figuras, el blurring (cuando se disminuye la distintividad de la marca) y el tarnishment (cuando se asocia la marca a material que la desprestigia), ambas han sido captadas por la jurisprudencia. No obstante la tarea de catalogar los requisitos para que una marca sea considerada famosa, esta ley sólo se limitaba a este reducido sector, por lo cual era insuficiente para la gran mayor parte de las empresas que ingresaban en el mundo de Internet.

III. Anticybersquatting Consumer Protection Act: Se sancionó en 1999 y a consecuencia del arraigamiento de la práctica del squatting, que consiste en registrar una marca ajena como nombre de dominio, para luego venderla o utilizarla. De esta manera, otorgando acciones contra los cybersquatters, se completó el ámbito de protección, ya que esta ley logró extenderlo a marcas no famosas y nombres personales.

Dos fueron los defectos señalados respecto de esta ley: 1) el gobierno de los Estados Unidos había advertido su intromisión, en pos de la defensa de las marcas, en el ámbito de Internet, que debe ser de participación mundial; 2) se cuestionó que acotaba el discurso en Internet, por ejemplo, de quienes criticaban estas marcas registradas mediante la adopción de dominios similares.

IV. ICANN: Como consecuencia de las recomendaciones elaboradas por la OMPI, la ICANN aprobó, el 26 de agosto de 1999, la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP). Este instrumento jurídico es realmente una política, ya que prevé las normas de fondo, el procedimiento y los órganos que decidirán sobre cuestiones de nombres de dominio, en el ámbito administrativo. Por otro lado, refuerza la protección de las marcas y la extiende hasta el ámbito de Internet, pero nada hace en la otra dirección, por ejemplo, con la ciberpiratería inversa. Al respecto, transcribimos el texto de esta disposición en nuestro apéndice legislativo.

2. Argentina. En nuestro país, han sido dictadas numerosas medidas de tipo cautelar y de fondo, pero hasta el momento no hay una resolución que deje conocer fundamentos de derecho (que no sean los vinculados directamente con las medidas cautelares). Sin embargo, de la actividad judicial que otorgó tales medidas se puede intuir posturas. Al respecto, es posible afirmar que se admite la procedencia de medidas cautelares, a instancias de titulares de marcas infringidas por dominios, ordenado la cancelación o transferencia de éstos. Por lo cual, Argentina no es una excepción a la tendencia mundial de hacer permeable el régimen de los nombres de dominio a las marcas, considerando la inscripción de un nombre de dominio similar a una marca como un ataque a esta última. El primer caso ventilado fue el de "Freddo" , en el cual fue autorizada la actora a utilizar preventivamente el dominio, antes suspendido para la demandada, hasta tanto se dictara resolución definitiva. Siguiendo la tendencia, también hizo lugar a tal protección en el caso "Pugliese", sentando la permeabilidad del régimen de nombres de dominio, que eran utilizados para la apropiación deliberada de marcas (contemplado por el art. 24, inc. b, de la ley 22.362), y reforzando la trascendencia del concepto de mala fe."

La protección de los signos distintivos frente a su aparición en el contenido de una página web o de otro recurso de internet de un tercero

[GARCÍA VIDAL]⁵

El titular de un signo distintivo puede ver infringido su derecho

cuando un tercero lo utiliza en el contenido del recurso de Internet del que sea responsable. El caso más frecuente es que se utilice el signo ajeno para distinguir la actividad desarrollada o los productos o servicios ofrecidos o anunciados en el sitio web de un tercero. No obstante, no cabe excluir otras posibilidades. Piénsese si no en el caso de un empresario que realiza el envío masivo de mensajes de correo electrónico en los que aparece como propio un signo ajeno (ya sea directamente en el texto del mensaje, ya sea en un attachment). Es igualmente posible que en los programas clientes o de gestión del correo electrónico se incorpore publicidad de terceros, en la cual puede lesionarse un signo distintivo ajeno. Asimismo, por poner otro ejemplo, puede ocurrir que alguna empresa utilice un grupo de noticias para enviar mensajes o informaciones publicitarias en las que aparezca algún signo distintivo ajeno.

En estos supuestos de hecho existirá una lesión del derecho de marca cuando se den todos los requisitos que fija la legislación española de marcas, siguiendo la Directiva comunitaria 89/104/CEE; y si se trata de una marca comunitaria, cuando se cumplan las exigencias del art. 9 RMC. En particular, según el apartado 1 del art. 31 de la Ley de marcas de 1988, el titular de una marca registrada podrá utilizar el arsenal de acciones que establece la Ley de 1988 en su art. 35 frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores. Por su parte, el art. 34.2. de la ley de marcas de 2001 preceptúa lo siguiente: «El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique, un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca, c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizado sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada».

Por lo que se refiere a la marca comunitaria, el art. 9.1 RMC

dispone que el titular de una marca comunitaria está habilitado para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico, sin su consentimiento: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público, incluido el riesgo de asociación entre el signo y la marca y c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta gozara de renombre en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

A continuación analizaremos conjuntamente los requisitos que establecen la DM y el RMC para que exista lesión del derecho de marca y que son de aplicación, mutatis mutandis, a los demás signos distintivos."

Propuesta de la OMPI para la solución de Conflictos sobre propiedad Intelectual relacionados con internet.

[VÁSQUEZ ALVAREZ]⁶

Como resultado de una propuesta planteada por el gobierno de los Estados Unidos de América, desde julio de 1998 la OMPI -una organización que promueve la protección, diseminación y uso de la Propiedad Intelectual alrededor del mundo, fundada mediante un tratado internacional y que actualmente cuenta con 171 estados miembros- estuvo desarrollando un extenso proceso internacional de consultas. El propósito de este proceso era el de hacer una serie de recomendaciones a ICANN sobre una serie de interrogantes acerca de la confluencia entre los nombres de dominio y los derechos de Propiedad Intelectual. Al final de este proceso de consultas, en abril de 1999 la OMPI emitió un Informe Final cuyas principales recomendaciones son las siguientes:

Mejores Prácticas para las Entidades Registradoras

- La adopción de una serie de prácticas uniformes mejoradas para las entidades con autoridad para registrar nombres de dominio en los TLD genéricos reduciría la tensión que existe entre los nombres de dominio y los derechos de Propiedad Intelectual.
- El recabar y hacer pública una información precisa y confiable acerca de los titulares de nombres de dominio resulta una herramienta esencial para facilitar la protección de derechos de Propiedad Intelectual dentro de un medio con una extensión ilimitada y que de otra manera sería anónimo.
- Cuando se demuestre que la información acerca del titular de un nombre de dominio es incierta o errónea y no se puede contactar a este sujeto, cualquier tercera persona interesada debe tener derecho de notificar este hecho a la entidad registradora responsable. Después de verificar la imposibilidad de contactar al titular del nombre de dominio, la entidad registradora deberá cancelar el registro de dicho nombre de dominio.

Procedimientos Administrativos concernientes a Registros Abusivos de Nombres de Dominio

- La OMPI propuso a ICANN que adoptara una Política de Resolución de Disputas para implementar un procedimiento administrativo uniforme para la resolución de disputas acerca de nombres de dominio. Este procedimiento debía poner énfasis en los registros abusivos y el uso de mala fe de los nombres de dominio. Además, la OMPI sugería que se establecieran mecanismos para la cancelación y transferencia de nombres de dominio. Como resultado de esta

recomendación ICANN adoptó recientemente el UDRP, al cual nos referimos en la sección segunda anterior.

Exclusiones para Marcas Notorias

Se propone la introducción de un mecanismo para que los propietarios de marcas notorias o famosas puedan obtener una exclusión en algunos o todos los gTLD para su marca, cuando ésta sea considerada famosa en un ámbito geográfico considerable y para diferentes productos o servicios. El efecto de esta exclusión sería prohibir a cualquier otra persona, aparte del dueño de la marca notoria, el registrar esa marca como nombre de dominio.

2 JURISPRUDENCIA

a) *Caso Hiperco.com*

[WIPO Arbitration and Mediation Center]⁷

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Hiperco, S.A. vs Miguel A. González

Caso No. D2000-0045

1. Las partes

1.1.- Demandante: Hiperco, S.A., con domicilio social en Calle Hermosilla n° 112, 28009 - Madrid - España, representada D^a Assumpta Zorraquino, PricewaterhouseCoopers, Edificio Caja de Madrid, con domicilio en Avda. Diagonal 640, 7^a planta 08017 Barcelona - España, Tel. 00 34 93 253 25 07, Fax 00 34 93 253 71 00, E mail: assumpta.zorraquino@es.landwellglobal.com.

1.2.- Demandado: D. Miguel Angel González, de nacionalidad española, con domicilio en Hermosilla 112, 28009 Madrid - España, Tel. 1 56 46 54 64, E-mail nech_es@yahoo.com. Con anterioridad han figurado como domicilio del demandado las siguientes direcciones: P.O. Box 541, Kiev, Ukraine 00456, UA, Tel. 1 56 46 54 65, E-mail nech_es@yahoo.com.; P.O. Box 145, Little Harbour, Anguilla, 12345-AI, E-mail Blashkov@hiperco.com.; y P.O. Box Palacio Valdés 3, Oviedo - España 33002, ES Tel. 34 985 21 91 57, Fax 34 985 21 91 57, E-mail reneses@usa.net.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1.- Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, HIPERCOR.COM

2.2.- La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3. Iter procedimental

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 8 de Febrero de 2000, completándose las deficiencias observadas, consistente en la ausencia de firma por el representante del demandante, del escrito de demanda, mediante nueva versión corregida remitida el 14 de Febrero de 2000.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo a la entidad registradora y al demandado (quien no contestó a la demanda) con fecha 15 de Febrero de 2000.

3.3.- Con fecha 16 de Marzo, de acuerdo con la petición del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haciéndole llegar el siguiente día copia completa de la documentación.

4. Antecedentes de hecho

4.1.- El demandante, Hipercor, S.A., es titular de numerosos registros de marca en España así como en los Estados Unidos de

América y en el ámbito de la Comunidad Europea, todos ellos consistentes en la denominación HIPERCOR. Los registros de marca HIPERCOR que ostenta en España se encuentran inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger productos y servicios pertenecientes a las 42 clases del Nomenclátor Internacional, estando la marca comunitaria identificada con el n° 000448720 registrada para las clases 3, 25 y 39 de dicha nomenclatura y para la clase 39 la marca norteamericana 1.819.228, tal y como se acredita en los documentos 3 a 52 que acompañan al escrito de demanda.

Asimismo, es de hacer notar que la entidad demandante, Hipercor, S.A., fue constituida mediante escritura otorgada el 2 de julio de 1999 ante el Notario Aurelio Escribano Gozálo, tal y como queda acreditado por el documento 53 que se acompaña al citado escrito de demanda.

4.2.- El demandado es una persona física, D. Miguel Angel González, aparentemente de nacionalidad española.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son también de tener en cuenta los siguientes hechos:

- Que D. Miguel A. González, con diferentes fechas, ha venido modificando, según se acredita en los documentos 1 a 4 relativos a las consultas efectuadas a la base de datos NETWORK SOLUTIONS, INC., su domicilio, números de teléfonos, fax y direcciones de correo electrónico de contacto.

- El dominio HIPERCOR.COM fue registrado el 12 de febrero de 1998.

- El dominio HIPERCOR.COM se encuentra en suspenso ("hold") (documento 57 de la demanda).

5. Pretensiones de las partes

5.1.- Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idéntico a una marca y nombre no solo usado por el demandante sino que propiamente le identifica frente al público consumidor,

- que Hipercor, S.A., el demandante, es conocido por el público consumidor precisamente como "HIPERCOR", como firma perteneciente al Grupo El Corte Inglés,

- que el actual titular del nombre de dominio no posee el registro de marca HIPERCOR, ni dicha denominación identifica a ninguna sociedad producto o servicio por el que pueda ser conocido el titular del dominio, por lo que no dispone de ningún interés legítimo ni derecho para utilizar la denominación HIPERCOR,

- que la finalidad del demandado al solicitar y obtener el registro del nombre de dominio de HIPERCOR.COM es desprestigiar a Hipercor, S.A. y lograr un beneficio económico con la transferencia del dominio. Dicha afirmación tiene como sustento los siguientes hechos:

* la página a la que se accedía con el dominio HIPERCOR.COM, antes de que éste fuera puesto en suspenso ("hold"), y que reprodujo el Diario Cinco Días en la página 6 de su Edición del viernes 9 de Octubre de 1998, reproducía fotografías pornográficas.

* se han formulado pretensiones económicas desproporcionadas por la transformación del dominio, a las que se refieren mensajes a través de correo electrónico cruzados entre la Asesora Jurídica de Hipercor y la dirección de correo electrónico webmaster@hipercor.com, desde la que se solicita para la transferencia de dominio una contraprestación de 422.500 \$USA, según se refleja en el documento 55 que se acompaña al escrito de demanda.

* el titular de dominio no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación HIPERCOR ni ofrecía tampoco en su página ninguna prestación relacionada con dicho nombre.

- que, como conclusión, es claro que el demandado ha registrado y

usado ese nombre de dominio de mala fe.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio HIPERCOR.COM.

5.2.- El demandado

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a) de "el Reglamento" por correo electrónico y fax a todas las direcciones de contacto que habían sido proporcionadas por el demandante. Todo ello según se recoge en la documentación procedimental de "el Centro de Arbitraje".

El demandado no ha contestado a la demanda.

6. Debate y conclusiones

6.1.- Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la aparente común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1.- Semejanza entre nombre de dominio y marcas

No resulta necesario ningún razonamiento para apreciar que en este caso existe una absoluta identidad (sin tener en cuenta, lógicamente, la partícula .COM, identificativa del nivel superior de dominio genérico) entre el dominio HIPERCOR.COM y la marca HIPERCOR.

6.2.2.- Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del dominio impugnado.

La ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado no permiten conocer su versión acerca de las eventuales razones, derechos e intereses legítimos que le llevaron a adoptar el dominio HIPERCOR.COM.

El panel considera que esa ausencia de contestación supone una aceptación implícita de carencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, dado que se desconoce:

- con que finalidad decidió el demandado adoptar el dominio controvertido,

- si ha llevado o lleva a cabo el demandado actividad comercial alguna vinculada, de alguna forma o manera, a la denominación HIPERCOR,

- si dispone de cualquier derecho sobre la misma.

El panel, considerando además el general conocimiento que en España existe de la denominación HIPERCOR, concluye que el demandado no ostenta ni ha ostentado derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación HIPERCOR y, por tanto, sobre el registro del dominio HIPERCOR.COM.

6.2.3.- Posible existencia de mala fe en el registro del dominio HIPERCOR.COM y posible existencia de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

6.2.3.1.- Preliminar

Una de las cuestiones que han suscitado mayor controversia a la hora de decidir un procedimiento iniciado al amparo de la política uniforme es la concurrencia o no de dos requisitos independientes pero íntimamente conectados, que son:

- registro del dominio de mala fe, y

- uso del dominio de mala fe.

6.2.3.2.- Registro de mala fe.

1.- El demandado no ha contestado a la demanda presentada, no aportando prueba ni alegato alguno que justifiquen con qué finalidad adoptó el dominio controvertido, si ha llevado a cabo alguna actividad comercial con la denominación HIPERCOR o si dispone de algún derecho sobre la misma.

El demandante por su parte ha acreditado haber recibido un ofrecimiento de transferencia del dominio por una cantidad que sobrepasa sobradamente el montante de gastos derivados de la obtención, registro y mantenimiento del dominio.

Este Panel entiende que no es plausible una creación independiente por el demandado del dominio HIPERCOR, sin previo conocimiento de la razón social y marca de la firma HiperCor, S.A., filial de la renombrada mercantil española El Corte Inglés, S.A.

Por todo ello, se le presume al demandado la existencia de mala fe en la actuación que constituye el registro del dominio <HIPERCOR.COM> a tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 b) (i) de la Política Uniforme.

6.2.3.3.- Uso de mala fe.

1.- Ante todo, el Panel considera, siguiendo la línea interpretativa contenida en diversas decisiones emanadas del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (D99-0001 y D-00-0001, entre otras) que el ofrecimiento de transferencia de dominio del dominio controvertido en las condiciones descritas en el punto precedente, constituye además, también, uso de mala fe.

2.- Es de hacer notar, no obstante, que también ha sido acreditado por el demandante:

- que el demandado ha articulado sucesivos cambios de dirección del dominio en la base de datos WHO IS.

- que el ofrecimiento de transferencia tuvo lugar a través de la cuenta de correos webmaster@hipercor.com, que no es más que una extensión de correo electrónico del propio dominio HIPERCOR.COM y que la venta por un precio desorbitado del mismo, del que es titular el demandado, es precisamente el objeto de ese ofrecimiento.

El hecho de que los ofrecimientos de venta se hagan utilizando el nombre de Sr. Blaskov, no desvirtúa ni elimina la mala fe que se

le presume al demandado en el uso del dominio; antes al contrario, refuerza esa presunción, puesto que de tales actuaciones puede desprenderse, no sólo una intención de actuar solapadamente para lograr su objetivo, sino también de dificultar su identificación y localización.

Vuelve, por tanto, a resultar aplicable el párrafo 4. b) (i) de la "Política Uniforme" para entender que existe uso de mala fe.

2.- El Panel considera, además, que hay otras razones que acreditan la mala fe en el uso del dominio <HIPERCOR.COM> por el demandado.

No puede interpretarse de otra forma que el demandado haya vinculado la denominación a través del dominio <HIPERCOR.COM>, al ofrecimiento de fotografías pornográficas, cuya relación con las actividades de la firma Hipercor, S.A. desarrollo, es nula.

En términos más genéricos, puede decirse que esa conducta no es más que una vía de atraer internautas valiéndose del buen nombre de Hipercor, S.A., provocando simultáneamente su desprestigio.

Tampoco puede interpretarse de otra manera la sucesiva modificación de direcciones de contacto del dominio, que culminan con la indicación de que la dirección de contacto del dominio <HIPERCOR.COM> es, en la actualidad, la propia dirección de la legítima propietaria de la marca HIPERCOR.

Concurre, por tanto, a juicio de este Panel, el requisito de mala fe en el uso del dominio controvertido, por aplicación del párrafo 4.b) (iv) de la "Política Uniforme".

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 15, apartado a) del Reglamento relativo a la "Política Uniforme", el Panel debe decidir en base a las manifestaciones y documentos que hayan sido aportadas durante el procedimiento por las partes. En este caso no se puede considerar discutible ninguna de las pruebas aportadas por el demandante al no haber contestado el demandado a la demanda, y ofreciendo tales elementos probatorios plena apariencia de veracidad.

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena

que el dominio HIPERCOR.COM sea transferido al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista único
29 de Marzo de 2000

b) Caso Riamat.com

[OMPI]⁸

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals
Caso N° D2000-0143

1 Las Partes

La Parte Demandante es Raimat, S.A., una sociedad con domicilio y sede en Barcelona, en España y conformada de acuerdo a las leyes del Reino de España (la "demandante"), representada por D^a Assumpta Zorraquino, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La Parte Demandada es el señor D. Antonio Casals, residente en Barcelona, Reino de España (el "demandado").

2 El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es raimat.com, registrado a nombre del demandado en Network Solutions, Inc., una corporación de Delaware, con sede en Herndon,

Virginia, Estados Unidos de América (el "registrador").

3 Curso del Procedimiento

Con fecha 8 de marzo de 2000 se presentó por vía electrónica al Centro OMPI una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Reglamento Adicional"), recibiendo posteriormente el Centro la demanda en copia papel, con sus anexos. El Centro requirió del registrador Network Solutions, Inc. confirmación de los datos de registración del dominio raimat.com, obteniendo dicha respuesta el 15 de marzo de 2000.

Con fecha 14 de marzo de 2000 el Centro notificó la demanda al demandado, junto con la notificación de comienzo del procedimiento. Con fecha 1º de abril de 2000 el Centro recibió la contestación de demanda fechada el 30 de marzo de 2000. El 3 de abril de 2000 el Centro acusó recibo de la contestación.

Posteriormente el Centro invitó a Roberto A. Bianchi a desempeñarse como Panel en el presente caso. Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad del señor Bianchi, el Centro lo designó como Panel Administrativo, debiendo dictarse la decisión hasta el día 25 de abril de 2000. El Panel fue por lo tanto conformado de acuerdo a la Política y su Reglamento.

El 12 de abril de 2000 ante una presentación de réplica de la demandante, el Panel dictó la Orden de Procedimiento N° 1, según la cual se la admitía como réplica, se acordaba plazo hasta el 17 de abril de 2000, inclusive, al demandado para contestarla, se admitía la contestación en su caso, se comunicaba a las partes que no se admitirían nuevas presentaciones, y se les recordaba la prohibición de comunicación unilateral con el Panel Administrativo.

No se dictaron nuevas órdenes de procedimiento ni se acordaron prórrogas.

Idioma del procedimiento. La demanda y su contestación se hicieron en lengua española, sin observaciones. Por ello, el procedimiento se tramita en español de acuerdo a lo autorizado por el parágrafo 11 del Reglamento en cuanto a idioma del procedimiento.

4 Antecedentes de Hecho

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y documentos respectivos agregados, no contestados por el demandado, tiene por acreditado que la demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

TERRITORIO	CONCESIÓN	TÍTULO	CLASE	TITULAR	DOC.
ESPAÑA	Octubre 17, 1974	768.039	33	RAIMAT, S.A.	3
OMPI	Marzo 23, 1997	R428769	33	RAIMAT, S.A.	4
EE.UU.	Octubre 5, 1999	2.282.492	33	RAIMAT, S.A.	5
ARGENTINA	Agosto 12, 1996	1.611.162	33	RAIMAT, S.A.	6
IRLANDA	Enero 21, 1994	150.071	33	RAIMAT, S.A.	7
GRECIA	Marzo 2, 1994	118.049	33	RAIMAT, S.A.	8

Asimismo, RAIMAT, S.A., es titular de la marca denominativa RAIMAT en los siguientes países: Andorra, Finlandia, Noruega, Paraguay, Suecia, Canadá, Alemania, Argelia, Armenia, Austria, República Checa, Rumania y Rusia, y marca gráfica en Brasil.

RAIMAT, S.A. ostenta igualmente la titularidad como marca de los gráficos, etiquetas, collarín Brut Nature, de los distintos vinos y cavas que comercializa,

Por otro lado, la compañía RAIMAT, S.A. pertenece al grupo de empresas CODORNIU, ostentando la compañía CODORNIU, S.A. la titularidad de la marca denominativa RAIMAT, en Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Japón, Méjico, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Hong-Kong, y marca gráfica en Panamá.

Asimismo, ha quedado acreditado por las manifestaciones de ambas

Partes y lo informado por el registrador que el demandado es titular de la registración del nombre de dominio raimat.com.

5 Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

Afirma la demandante que:

El nombre de dominio RAIMAT.COM, es idéntico a la marca denominativa RAIMAT que ostenta la compañía RAIMAT, S.A., por concesión de marca en las distintas Oficinas de Registro de Patentes y Marcas.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marcas 32/1988, la concesión de la marca RAIMAT concede al titular de la misma los derechos de utilización de la citada denominación para identificar sus productos en el tráfico mercantil, y se ha utilizado siempre por Raimat, S.A. en sus campañas publicitarias, desde la fecha de su concesión.

La denominación RAIMAT coincide asimismo con la denominación social de la compañía, constituida en Barcelona (España) el 9 de diciembre de 1991, utilizada siempre para identificar sus productos y servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que produce y comercializa productos vinícolas.

El actual titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca Raimat, ni tal denominación se identifica con una sociedad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el titular del dominio, y no dispone por lo tanto de ningún derecho ni interés legítimo para utilizar la denominación Raimat para identificar productos o servicios bajo ese nombre.

RAIMAT, S.A., tiene el convencimiento de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, y con la única finalidad de obtener un beneficio económico, impidiendo a su vez que el dominio sea registrado por la compañía titular de la marca.

La base de dicho convencimiento se encuentra en que el titular del dominio no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación, ni ofrece tampoco en su página ninguna prestación relacionada con dicho nombre. Desde su concesión (el 18 de agosto de 1999), el titular del dominio no ha introducido ningún

contenido en la misma, situación que se comprueba con la mera consulta a la dirección <http://www.raimat.com> donde aparece la mención "Under Construction".

En fecha 13 de septiembre de 1999 se requirió al titular del dominio por conducto notarial, para comunicarle la posible existencia de una infracción del derecho de marca, solicitando el cese en la utilización del nombre de dominio, y su transferencia a RAIMAT, S.A.

Tras dicho requerimiento, el demandado solicitó a través de su abogado, y en las conversaciones telefónicas mantenidas, la cantidad de 3.000.000 pts. (18.750 \$US) para otorgar la transferencia del dominio, alegando además que había recibido otras ofertas de compra del nombre de dominio. Dicha cantidad, superior a los gastos generados por la obtención del dominio, no fue aceptada por la demandante.

Todo ello evidencia que la finalidad del registro del nombre de dominio RAIMAT.COM no es otra que la de su posterior venta al mejor postor, e impedir que el propietario de la marca pueda utilizarlo.

Como referencia jurisprudencial, acompaña copia del Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo acordando como medida cautelar, entre otras, el cese inmediato de la utilización del dominio nocilla.com al titular del dominio, atendiendo la solicitud formulada por el titular de la marca Nocilla.

Se solicita la transferencia del dominio RAIMAT.COM a favor del demandante, la compañía RAIMAT, S.A.

Designa como jurisdicción mutua la de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Barcelona, (España), por ser el lugar en el que residen ambas partes, demandante y demandada, según se desprende de la consultada efectuada a la base de datos WHO IS, siendo ambas partes demandante y demandado de nacionalidad española.

5.2 Demandado

El demandado alega que:

El nombre de dominio "RAIMAT.COM" es parecido al nombre de la empresa del demandante, en España, y que corresponde además con el

nombre de una población sita en la provincia de Lérida del mismo nombre, el municipio de Raimat. El uso de un nombre genérico como el nombre de una población no debería ser utilizado ni anteponerse en ningún caso para fines comerciales y privados, por consiguiente, la utilización de dicha denominación debería repercutir en el bien común. Cita al efecto la Ley española de Marcas, art. 11, inciso 1 apartados "c", "f" y "h". Por consiguiente, sostiene el demandado, aunque Raimat, S.A. esté utilizando dicha denominación, no tiene ninguna capacidad legal ni moral para pedir el uso exclusivo de dicho dominio.

Antes del inicio del presente proceso, dicho dominio ha sido ofrecido por el demandado, gratuitamente, al ayuntamiento del municipio de Raimat, y que dichas conversaciones han quedado suspendidas hasta la finalización del presente litigio.

El demandado bajo ningún concepto tiene ninguna obligación de identificar el registro del dominio "RAIMAT.COM" con ninguna sociedad, producto o servicio, ya que corresponde a un nombre genérico, y que aunque dicha sociedad utilice dicho nombre, no posee la titularidad de un nombre genérico.

En ningún momento el demandado se ha dirigido ni en el presente ni en el pasado para reclamar cantidad alguna por la transferencia del dominio "RAIMAT.COM" a la empresa demandante. Refiere que Raimat, S.A. se dirigió, a través de su representante Srta. Assumpta Zorraquino, al demandado con el objeto de amedrentarlo y conseguir así la transferencia del dominio. Expone el demandado que tras recibir de la parte demandante múltiples amenazas de todos los tipos, dentro y fuera de la legalidad, miente (la demandante) al decir que el demandado solicitó la cantidad de 3.000.000,- ESP (18.750 USD). Entre la documentación que presenta la parte demandante no existe ninguna prueba en la que fundamente dicha denuncia.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Oviedo no sienta jurisprudencia legal.

Afirma que la demandante no tiene ningún derecho a influenciar a la OMPI en cómo y cuándo el demandado debe utilizar sus bienes, por consiguiente, el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automático, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislación vigente.

Otras alegaciones del demandado se examinan en los puntos 6.1. y 6.2., abajo.

5.3 Réplica de la Demandante

En una presentación del 12 de abril de 2000 efectuada por correo electrónico, la demandante, solicitando se la admitiera como réplica, se refirió a la contestación de demanda, y sostuvo que:

La concesión de la marca RAIMAT, por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y las distintas oficinas, tal y como se acredita en los documentos 3 a 8 del escrito de demanda, demuestran que la coincidencia con una denominación geográfica, no fue motivo para denegar la inscripción de la marca.

No es de aplicación a las normas de asignación de dominios bajo primer nivel "com" la normativa interna de un país sobre los requisitos aplicables para la concesión de una marca, entre ellos, el supuesto de la coincidencia con una denominación geográfica alegada por el demandado.

El término RAIMAT fue concedido como denominación de marca privativa por el Ilustre Registro de la Propiedad Industrial muy anteriormente a su reconocimiento como nombre geográfico. Criterios que sirvieron igualmente como fundamento para rechazar las alegaciones formuladas por el Ministerio de Agricultura durante el trámite de solicitud de inscripción de la marca gráfica, RAIMAT.

RAIMAT, no es un municipio como tal, sino una pedanía, dependiente del Ayuntamiento de Lérida. En la página web del gobierno autonómico de Catalunya: <http://www.gencat.es/pap/r.htm>, RAIMAT no figura como municipio.

Es su interés acreditar mediante carta suscrita por la Alcaldía del Barrio de Raimat, Ayuntamiento de Lérida, que el Sr. Antonio Casals en ningún momento se ha puesto en contacto con la Asociación de Vecinos de Raimat o Alcaldía de Barrio, de forma personal, telefónica o electrónica, con el fin de ofrecer el nombre de dominio "raimat.com".

La aportación de la familia Raventós, fundadora de RAIMAT, S.A., y CODORNIU, S.A., a la consideración de pedanía del territorio Raimat. Antes de llegar la familia Raventós a Raimat, solo existían unas ruinas de un castillo y unas tierras yermas. Manuel Raventós, en 1914, inició su actividad vitivinícola en las tierras compradas, contribuyendo a la creación de un pueblo que nacía como

una colonia agrícola, y con esta vocación se construyeron diferentes edificios para dar cabida a todas las necesidades de la nueva colonia.

Deja constancia de la falsedad de las afirmaciones vertidas por el demandado en su escrito de contestación en relación a que se hayan vertido "amenazas de todo tipo al demandado", y que los hechos alegados sean fruto de la imaginación, manifestaciones que pueden ser constitutivas de un delito de injurias y calumnias, reservándose la demandante el ejercicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle por la presunta comisión de un delito de conformidad con el Código Penal y demás legislación española vigente de aplicación.

5.4 Falta de Contestación a la Réplica

Vencido el plazo que le fuera acordado por la Orden de Procedimiento N° 1 el demandado no contestó a la réplica de la demandante. La Administradora del Procedimiento comunicó un "Acuse de Ausencia de Escrito de Contestación a la Réplica" a las partes y al Panel por correo electrónico con fecha 19 de abril de 2000.

6 Debate y Conclusiones

6.1 Aplicabilidad de la Política y del Reglamento a la Presente Controversia

En su contestación de demanda el demandado ha alegado:

"6. En el contrato de dominio registrado objeto del presente litigio, efectuado el 19 de Octubre de 1998, no figura en ninguna de sus cláusulas que mi cliente tenga la obligación de acogerse a la "Uniform Name Dispute Resolution Policy" (aprobada por la ICANN el pasado 24 de Octubre de 1999), y por consiguiente a ninguna resolución que su organización pueda dictaminar. Cualquier modificación unilateral por parte de "NSI" de las cláusulas de dicho contrato son consideradas inaceptables por parte del demandado. Asimismo, en relación con el apartado C. del contrato de dominio si la titularidad del dominio sufre cualquier variación mi cliente requerirá notarialmente que el dominio sea borrado de la base de datos de "NSI".

Con cualquier interpretación de las facultades de un panel

administrativo que actúe conforme a la Política y al Reglamento, dicho panel, como en principio cualquier árbitro, tiene la facultad de resolver sobre si tiene competencia en un caso determinado, y en particular para pronunciarse respecto de una oposición al arbitraje por falta de competencia.

En consecuencia, y previo a cualquier determinación en cuanto al fondo del asunto, el Panel debe pronunciarse sobre la cuestión planteada por el demandado.

En primer término, corresponde establecer qué reglas determinan la existencia o inexistencia de competencia del Panel en la presente controversia entre la demandante, titular de una marca, y el demandado, titular de una registración de nombre de dominio ".com". La respuesta resulta inmediata. Las reglas aplicables son las de resolución de disputas que integran el acuerdo o contrato de registración convenido entre el demandado y el registrador en oportunidad de solicitar la registración del nombre de dominio raimat.com, es decir el "Network Solutions' 4.0 Service Agreement".

La naturaleza de esas reglas es contractual, siendo manifiestamente disponible para ambas partes el objeto sobre el que versa el contrato, a saber la registración de un nombre de dominio de segundo nivel, bajo el nombre de dominio genérico de primer nivel ".com". En efecto, en 1998 se registró a nombre del demandado dicho nombre de dominio. El demandado en su contestación de demanda ha admitido que la registración le pertenece. En lo pertinente, el contrato dice 1:

"C. Política sobre Disputas. El registrante acepta, como condición para presentar este acuerdo de registración, y si el acuerdo de registración es aceptado por NSI, que el registrante estará vinculado por la política sobre disputas de NSI existente. La versión existente de la política sobre disputas puede encontrarse en el sitio web de InterNic Registration Services: "<http://www.netsol.com/rs/dispute-policy.html>".

D. Cambios o Modificaciones de la Política sobre Disputas. El registrante acepta que NSI, a su sola discreción, puede cambiar o modificar la Política sobre Disputas, incorporada por referencia al presente, en cualquier momento. El registrante acepta que el hecho de que el registrante mantenga la registración de un nombre de dominio después de que entren en vigencia cambios o modificaciones de la Política sobre Disputas, constituye la continuación de la aceptación del registrante de tales cambios o

modificaciones. El registrante acepta que si el registrante considera inaceptables cualesquiera de dichos cambios o modificaciones, el registrante puede requerir que el nombre de dominio sea eliminado de la base de datos de nombres de dominio.

E. Disputas. El registrante acepta que, si la registración de su nombre de dominio es impugnada por cualquier tercero, el registrante estará sujeto a las disposiciones especificadas en la Política sobre Disputas".

El contrato prevé su modificación unilateral por parte del registrador. El registrante (demandado en el presente caso) tiene la opción de permanecer en silencio ante dichos cambios, y en tal caso quedar obligado por cualesquiera cambios operados en el contrato de registración. Alternativamente, tiene la opción de renunciar al registro.

La versión 4.0. vigente al momento de la registración de raimat.com fue modificada posteriormente por el registrador, que puso en vigencia la versión 5.0. El demandado no ha declarado ni aportado elemento alguno en este procedimiento del que pueda desprenderse que el cambio de política de resolución de disputas haya sido objetado por él. El demandado se ha limitado a observarlo en este procedimiento, pero tal declaración es ineficaz. En consecuencia el Panel interpreta y determina que mientras el registrante mantenga la registración, se le aplica el contrato en su totalidad, inclusive la parte referida a resolución de controversias después de su modificación. Ello significa que las normas aplicables al presente procedimiento son la Política y el Reglamento de ICANN, incorporados por referencia a la versión 5.0 del contrato de registración. La consecuencia de ello es que cualquier controversia relativa al nombre de dominio en un procedimiento como el presente deberá resolverse en aplicación de la Política y el Reglamento.

La obligación del registrante aquí demandado es una obligación emanante de un contrato a favor de tercero, el aquí demandante. Esa figura está específicamente reconocida en el Código Civil español, art. 1.257, segundo párrafo, que establece: "Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que aquella haya sido revocada". Esa disposición es prácticamente idéntica a la contenida en el art. 504 del Código Civil argentino, que dice: "Si en la obligación se hubiese estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si

la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada".

En el contrato de registración de nombre de dominio versión 4.0 se preveía la posibilidad de modificación de la política de resolución de disputas. En la citada cláusula "E" el estipulante fue el registrador NSI y el promitente fue el registrante señor Casals. La "estipulación a favor" o la "ventaja en favor" del tercero es la que le permite iniciar al titular marcarío y aquí demandante, el presente procedimiento administrativo al que debe sujetarse el registrante del dominio, demandado, por modificación de la política de resolución de disputas.

Como lo explica Fernando J. López de Zavalía, Teoría de los Contratos, Tomo I, Parte General, Edit. Zavalía, Buenos Aires, 1984, p. 362, comentando el referido art. 504, "(e)ntre promitente y tercero, media una relación de expectativa, y una vez producida la aceptación, de obligación". La aceptación del tercero RAIMAT, S.A. se manifestó con la presentación de la demanda ante el Centro OMPI y la notificación de la misma por el Centro OMPI al demandado señor Casals. Ello, sin haberse revocado la estipulación por el promitente señor Casals, ya que este mantuvo la registración a su nombre sin modificaciones. En efecto, al comenzar este procedimiento administrativo y de acuerdo al informe del registrador, la registración del nombre de dominio raimat.com estaba en estado activo ("(t)he domain name registration RAIMAT.COM is in "Active" status").

6.2 Competencia del Panel Administrativo

Como consecuencia de la aplicación de la Política y las Reglas, la demandante presentó una demanda al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, uno de los proveedores de servicios de resolución de disputas aprobados por la ICANN. Después de haberse contestado la demanda, el Centro procedió a la designación del Panel. Este Panel ha determinado en 3 arriba que su designación ha sido conforme a la Política, al Reglamento y al Reglamento Adicional. Todo ello determina que se han aplicado a esta controversia las reglas de fondo y de forma que corresponden, y que está actuando en su consecuencia el órgano con jurisdicción y competencia para decidir esta controversia.

El demandado también ha declarado en el parágrafo 9 de su contestación de demanda que:

"Ante cualquier modificación en la titularidad del dominio objeto del presente litigio, el demandado se reserva el derecho de exigir responsabilidades legales contra (a) al proveedor de resolución del conflicto y miembros del tribunal, (b) el registrador, (c) el administrador del registro, y (d) la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, (ICANN)."

Es obvio que cualquier persona en un procedimiento regular tiene la oportunidad de hacer cualesquiera planteamientos que considere fundados. Y a tal fin la Política, parágrafo 4(k) dice:

"k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.) Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio." (Subrayado por el Panel).

Es decir que la Política, dando adecuada formulación al principio de defensa en juicio, resguarda a favor de quien se considere

perjudicado por una decisión de un panel administrativo, la posibilidad de recurrir a los tribunales.

Este panelista considera por lo tanto que la declaración del demandado parece inapropiada en este procedimiento. Dicho esto, el Panel no ha de concederle otra relevancia a esa manifestación.

6.3 Normas aplicables

Ya se ha dicho en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI que cuando las partes en el procedimiento administrativo son residentes del mismo país, los principios de derecho aplicables incluyen a los del país de residencia. Ver Caso D00-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, párrafo 6.

En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que para resolverlo se debe tener en cuenta lo dispuesto por la legislación relevante y su aplicación por los tribunales españoles. En cuanto a la primera el Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la Oficina Española de Patentes y Marcas <http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm> visitado el 16 de abril de 2000 por el Panel.

Se destacan las siguientes disposiciones: Art. 11: "1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: (...) c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. (...) h. Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal." Art. 30: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá (...) utilizar la marca a efectos publicitarios". Art. 35: "El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas

necesarias para su salvaguardia". Art. 36: "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en la vía civil: "a) La cesación de los actos que violen su derecho" (...) "c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (...). Art. 47 "1. El registro de la marca será cancelado cuando mediante sentencia firme se declare que es nulo por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la presente Ley". Art. 56 "La acción declarativa de la nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un interés legítimo".

Por todo lo que antecede, el Panel resolverá este caso de acuerdo a la Política, su Reglamento, y demás reglas y principios de derecho aplicables, teniendo a la vista la demanda y su documentación agregada, la contestación de la demanda, la réplica, y el hecho de su falta de contestación por el demandado. Es decir, aplicará el parágrafo 15 (a) del Reglamento, que dice:

"a) El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables."

6.4 Identidad o Similitud Confundible

Al cotejar el Panel el nombre de dominio del demandado y las marcas RAIMAT, resulta obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel raimat con dichas marcas cuya titularidad pertenece a la demandante. Con ello el Panel tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio raimat.com con tales marcas. La adición de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia lo esencial de tal determinación. Si se considerara en particular la parte ".com", el resultado sería equivalente a los fines del cotejo de acuerdo a la Política, porque estamos frente a una similitud confundible.

Carece de relevancia en este procedimiento la alegación del demandado en cuanto a que "Raimat" sea una procedencia geográfica o el nombre de un municipio, lo que de acuerdo a las citas legales que aporta el demandado haría inválida la registración marcaría de que es titular la demandante. La Política parágrafo 4(a)(i) menciona " una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellas registraciones que consiga acreditar suficientemente el

demandante. No le es dado a un Panel Administrativo pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado país a un demandante. Los únicos órganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del país de registro o los del país del tribunal que resulte competente. En España ello es evidentemente así de acuerdo a lo dispuesto por el citado art. 47, 1. de la Ley de Marcas.

Además, aún una eventual declaración de nulidad dejaría subsistente el hecho probado que la marca RAIMAT ha sido registrada en varios otros países, además de España. Ver 4 arriba. En cada uno de esos países también hay un tribunal competente para pronunciarse sobre la nulidad de marca.

Ese aspecto de la cuestión no ha sido siquiera mencionado por el demandado. La Política no distingue en cuanto al país de registro de las marcas con las que un demandante pueda intentar este procedimiento de acuerdo a las normas de ICANN. De allí se desprende que mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la demandante, aún en uno sólo de ellos, hay base para sostener - como se lo hace en la demanda - que existe identidad o similitud confundible entre el nombre de dominio y dichos registros.

En consecuencia, el Panel encuentra que el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a las marcas de la demandante.

6.5 Derechos e Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio

La demandante ha negado que el demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Eso no ha sido específicamente contestado por el demandado como era su carga conforme al parágrafo 5(b)(i) del Reglamento. El demandado tenía la amplia oportunidad, conforme al parágrafo 4(c) de la Política de afirmar y probar que poseía derechos sobre el nombre de dominio. Sin embargo el demandado no ha hecho la menor referencia al respecto, salvo que ha ofrecido el nombre de dominio a la población de Raimat, a través de los órganos de tal población. Probablemente el demandado está aludiendo implícitamente a la figura del mandatario o quizá a la del gestor de negocios ajenos a favor de la población de Raimat, suponiendo que esa población es la que tiene derecho a tener un nombre de dominio ".com", o sea de uso comercial se acuerdo al rfc 1591. Sin embargo, nada en los datos de registro según han sido informados por el registrador permite inferir que exista mandato de tal población, ni gestión de

negocios en su favor. No se ha presentado por el demandado documento alguno que acredite mandato o gestión a favor de terceros, ni alguna otra prueba al respecto. Por otra parte la demandante, en su presentación de fecha 12 de abril de 2000, ha negado que haya existido contacto alguno entre el demandado y la comunidad de Raimat. Finalmente, el demandado no ha hecho la menor mención a que tenga algún interés legítimo propio sobre el nombre de dominio.

En consecuencia, el Panel determina que el demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio raimat.com.

6.6 Registración de Mala Fe

La demandante afirma que la finalidad del registro de raimat.com ha sido ofrecer el nombre de dominio en venta, y que de hecho hubo tal oferta de venta por un precio de pesetas 3.000.000 o U\$S 18.750. El demandado declara enfáticamente que nunca existió tal oferta de venta. Dada la situación de equivalencia de tales alegaciones contradictorias, y la carencia en el procedimiento de cualquier elemento probatorio de tal circunstancia, se concluye que la demandante, sobre la que recae el onus probandi, no ha conseguido probar dicho extremo, y no resulta de aplicación el parágrafo 4(b)(i) de la Política.

Sin embargo, la finalidad de lucro por la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio no es la única circunstancia que permite acreditar registro de mala fe. El hecho mismo de que el demandado haya registrado un nombre de dominio ".com" , de uso comercial de acuerdo al "Request for Comment 1591" cuando al mismo tiempo afirma que "Raimat" siendo el nombre de un municipio no puede constituir marca válida de acuerdo al ordenamiento marcario español, habla de una inconsecuencia inadmisibles en quien dice obrar de buena fe y en interés de tal comunidad, ya que estaba a su alcance al momento de la registración incluir alguna mención de su carácter de mandatario o de gestor de negocios, o alguna otra frase equivalente, de lo que hubiera podido establecerse razonablemente que ésa y no otra era su intención. Si tal hubiera sido realmente la intención benevolente del señor Casals, entonces no debería haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinados a uso comercial. En efecto, sea la población de Raimat "municipio" como lo afirma el demandado, o "pedanía", como lo dice

la demandante, no hay duda de que se trata de una entidad de carácter público, que no tiene los fines de lucro privado que se persiguen en la Red bajo el dominio ".com". Tal benevolencia en favor de terceros se transforma, después de considerar lo dicho, en una real voluntad maliciosa de impedir que el titular marcario pueda reflejar su marca que distingue productos vinícolas para el comercio en un nombre de dominio bajo el dominio de primer nivel comercial ".com". De ese modo, se configura la circunstancia del parágrafo 4(b)(ii) de la Política, de registración de mala fe.

En este procedimiento no se ha indicado ni por la demandante, ni por el demandado, ni por ningún otro elemento, cuál es la actividad a la que se dedica o pretende dedicar en la Red o fuera de la Red el señor Casals. Más aún, el propio demandado ha afirmado, casi caprichosamente, que nadie puede indicarle a él cómo y cuándo ha de usar el nombre de dominio. Desde ya, ello imposibilita adjudicarle el carácter de "competidor" de la empresa demandante, y con ello se impide determinar sin más que se encuentra presente la circunstancia de la Política, parágrafo 4(b)(iii). Sin embargo, dado que las circunstancias de registro de mala fe listadas en la Política lo son con carácter no exhaustivo, este Panel encuentra que el registro de un dominio idéntico o confundiblemente similar a marcas del demandante, sin derechos ni intereses legítimos, ni propios ni en representación legal de un tercero, y sin ningún otro ningún motivo, por quien reside en la misma ciudad que el titular de una marca muy conocida de productos vinícolas, se ha hecho presumiblemente con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca en el nombre de dominio. Ello configura una circunstancia de registración de mala fe, sea o no sea el titular del dominio un competidor del titular marcario.

En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido registrado de mala fe.

6.7 Utilización de Mala Fe

El demandado mantiene la página www.raimat.com "en construcción". Ello se comprobó en la visita que independientemente ha efectuado este Panel el 23 de abril de 2000.

Salvo una mención en la demanda en cuanto a que el demandado usa de mala fe el nombre de dominio, no hay otra indicación al respecto. A su vez, el demandado afirma que "el tener registrado dicho dominio no implica que tenga que hacer un uso automático,

sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno. Siempre buscando un servicio a la comunidad y dentro de la legislación vigente". Todo esto parece indicar que el demandado quiere sugerir que no está haciendo uso del nombre de dominio.

Cabe notar que la Política en el párrafo 4 (b) sólo ha dado un listado no taxativo de circunstancias que constituyen una utilización de mala fe del nombre de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen utilización de mala fe. Para ello el Panel está autorizado a considerar esas conductas también a la luz del derecho español que resulta aplicable a partes con domicilio o residencia en España, y según es interpretado por los tribunales de ese país.

El ofrecimiento benévolo o gratuito del nombre de dominio a la población de Raimat fue alegado por el demandado y negado en la réplica. El demandado no proporcionó prueba al respecto, ni contestó a la réplica que ha negado tal ofrecimiento. Por lo tanto el ofrecimiento no puede ser tenido por probado, y queda en este procedimiento como manifestación sin sustento fáctico. Además, el dominio está registrado bajo ".com", de finalidad comercial, con lo cual quien no tiene derecho ni interés legítimo está ofreciendo un dominio comercial a una entidad sin fin de lucro. Ese ofrecimiento, de ser verdadero, manifestaría una voluntad de impedir, con posterioridad al registro, el acceso al nombre de dominio. Lo aparentemente benévolo no sería sino una excusa para entorpecer la gestión comercial de la demandante. En cualquier caso, el ofrecimiento de donación a un tercero es sin duda una utilización del nombre de dominio. De no ser verdadero el ofrecimiento y haberse pergeñado como una declaración falsa en este procedimiento, ello también representaría una mala fe procesal, y este Panel extrae de ello una conducta de mala fe en relación al nombre de dominio, que importa utilización de mala fe en los amplios términos del párrafo 4(b) de la Política.

Este Panel ha tenido a la vista el Auto dictado el 2 de junio de 1999 en el caso "nocilla.com" por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia N° 5 de Oviedo, D. Agustín Azparren, aportado por la demandante y negada su aplicabilidad por el demandado, publicado en

<http://www.dominijuris.com/documentacion/comentarios/nocilla.htm>.

En ese caso la actora era titular de la marca NOCILLA y pedía medidas cautelares contra el titular de nocilla.com. El Juez, fundándose en la Ley de Competencia Desleal, arts. 5, 6, 9, 11,

12, 18 y 25; Ley de Marcas, arts. 30, 36 y 40; Ley de Patentes, art. 133 y Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 1428, consideró que existía *fumus boni juris* por ser la actora titular del registro de marca NOCILLA, y constándole al demandado titular del dominio que NOCILLA es marca registrada. El Juez, citando a Javier A. Maestre ("Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informática Aranzadi N° 29, octubre 1998), consideró que el supuesto de hecho reunía todas las características para considerarlo como una apropiación de marca con fines evidentemente no lícitos. En cuanto al peligro en la demora, el tribunal consideró "(...) que si con carácter general, el retraso en la solución judicial del litigio, suele justificar determinadas medidas cautelares, en los supuestos de violación del derecho de marcas o en supuestos de competencia desleal aparece con una mayor justificación". El Juez resolvió en consecuencia la prohibición y orden de cese inmediato a la demandada del uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación NOCILLA; la prohibición y orden de cese inmediato del nombre de dominio de Internet <http://www.nocilla.com> por parte de la demandada, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo, y de manera especial, la palabra NOCILLA, así como cualquier remisión a otros dominios de Internet; orden de embargo del nombre de dominio citado, comunicándolo al registrador Network Solutions, Inc; prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el nombre de dominio, salvo los ordenados expresamente por el Juzgado; se ordenaron además astreintes, y se condenó a la demandada al pago de las costas.

En dicho caso se juzgó que no era un obstáculo para la procedencia de las medidas cautelares el hecho de que la página web se encontrara en construcción. También se consideró que el conocimiento de los productos de la parte actora, y de los registros marcarios de titularidad de la parte actora, y el mantenimiento de la página web en Internet con la denominación "nocilla" aún después del requerimiento notarial hecho por la actora a la demandada, eran bases para las medidas cautelares. Esa situación es del todo similar a la del caso presente. Este Panel considera que idénticas medidas cautelares podrían haberse solicitado y obtenido de un tribunal español con base en la ley de competencia desleal y de marcas.

Por otra parte, mantener meses después del registro el sitio "en construcción" cuando el nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el país del demandado y provocando la posibilidad de confusión a los navegantes de la Web que deseen conectarse con el

sitio del demandante - sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del demandante - representa un uso evidente de mala fe.

En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado.

7 Decisión

El Panel ha determinado que el nombre de dominio raimat.com es idéntico o confundiblemente similar a las marcas RAIMAT de la demandante. Asimismo, el Panel ha determinado que el demandado carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El Panel también ha determinado que la registración de dicho nombre de dominio por el demandado ha sido efectuada de mala fe, y que el nombre de dominio ha sido y está siendo usado de mala fe por el demandado.

Por todo ello y conforme a los Parágrafos 4(i) y 15 de la Política, el Panel Administrativo decide requerir que la registración del nombre de dominio raimat.com sea transferida a la demandante, RAIMAT, S.A.

Roberto A. Bianchi
Panelista Único

24 de abril de 2000

FUENTES CITADAS

- 1 FERNANDEZ DELPECH, Horacio. Internet: Su problemática jurídica. 2Da de. Buenos Aires, Argentina. Edit. Abeledo Perrot. 2004. pp 55-57.
- 2 OBANDO VARGAS, Christian. La administración de controversias por Ciberocupación bajo la observancia y aplicación de los procedimientos de mediación y arbitraje a lo interno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. U.C.R. 2002. pp 72-74.
- 3 MERCULIRI, Carlos. El desafío de las marcas de Internet. No 27 de Octubre del 2000. [en línea]. Base de datos de alfa-redi. visitada el 13/05/2008. Disponible en: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=559>
- 4 PARDINI, Anibal. Derecho de Internet. Buenos Aires, Argentina. Edito La Rocca. 2002. pp 87-90
- 5 GARCÍA VIDAL, Angel. Derechos de marcas e internet. Valencia, España. Editorial Tirant Lo blanch. 2002. pp 101-103.
- 6 VÁSQUEZ ALVAREZ, Susana. Problemática de la Propiedad Intelectual en Internet: Territorialidad de las marcas y Univesalidad de los Nombres de Dominio. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. U.C.R. 2000. pp 149-151.
- 7 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. [en línea]. visitada el 13/05/2008. Disponible en la página.
<http://www.wipo.int/search/query.html?col=&ht=0&qp=&qs=&qc=&pw=100%25&ws=1&la=es&col=domain&qm=1&st=1&nh=10&lk=1&rf=0&oq=&rq=1&fs=&si=0&ht=100&qt=hipercor>
- 8 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. [en línea]. Visitada el 13/05/2008. Disponible en la página:
<http://www.wipo.int/search/query.html?col=&ht=0&qp=&qs=&qc=&pw=100%25&ws=1&la=es&col=domain&qm=1&st=1&nh=10&lk=1&rf=0&oq=&rq=1&fs=&si=0&ht=100&qt=riamat>