



PAUTAS PARA UN ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD ENTRE NOMBRES DE DOMINIOS Y MARCAS REGISTRADAS

Por la Dra. Lorena Zarzosa (*)

El objetivo de este trabajo es estudiar si los principios utilizados para determinar la identidad o similitud de dos marcas pueden ser aplicados para establecer la semejanza de una marca y un nombre de dominio con función identificatoria, cuando se pretenda la revocación del registro en Internet fundado en el art. 3 incisos a y b de la ley 22.362.

Se excluyen de este análisis la protección especial de la cual gozan las marcas notorias que, por su grado de difusión, evocan en forma inmediata un producto, servicio o empresa y los conflictos que puedan suscitarse con las denominaciones comerciales o nombres de personas físicas.

Los nombres de dominios

El nombre de dominio es la parte de una dirección de Internet que indica el domicilio de un servidor particular que podría contener un sitio o al que puede enviarse un correo electrónico.

Cada nombre de dominio está formado por cualquier denominación organizada, al menos, en dos niveles. Los niveles se identifican contando de derecha a izquierda y se separan por puntos. Así, en la dirección <http://www.mecan.gov.ar>, el primer nivel denominativo -de connotaciones geográficas- es el prefijo "ar", el segundo nivel está formado por el sufijo genérico "gov" y el tercer nivel es la denominación "mecan".

Esta expresión sencilla de una dirección numérica IP (Internet Protocol) tiene dos características particulares:

- ▶ pueden asignarse sólo una vez para cada dominio de nivel superior (TLD) y no pueden coexistir para diferentes clases de productos o servicios;
- ▶ la función primaria del nombre de dominio es identificar a un ordenador.

Sin embargo, pueden coexistir dos nombres que estén en diferentes dominios genéricos de máximo nivel (gTLD). Actualmente, los gTLD -además de los niveles de primer orden que permiten organizar a los nombres de dominio por consideraciones geográficas ("ar" para Argentina, "fr" Francia, "br" Brasil, etc.)- se clasifican en: "edu" para instituciones educativas, "net" para servicios de proveedor de Internet, "org" para organizaciones privadas sin fines de lucro, "gov" para instituciones gubernamentales, "int" para organismos internacionales y embajadas,



“mil” para instituciones militares y “com” para las organizaciones comerciales, y los distintos nombres de dominios se incorporan a cada categoría según quién sea su titular. En el último grupo, pueden registrar sus nombres de dominios las personas físicas o jurídicas aún cuando no sean entidades comerciales.

Asimismo, de acuerdo a las directivas de la “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (ICANN), los nombres de dominio pueden tener hasta 28 caracteres –números, letras o líneas (-)-, combinados de acuerdo a la voluntad del interesado.

La elección de un nombre de dominio, en la mayoría de los casos no es arbitraria sino que guarda alguna relación con su titular. En condiciones normales, las empresas utilizan sus propios signos distintivos para generar en el consumidor una fácil remisión al origen empresarial de sus productos o servicios. De esta manera, han adquirido un carácter de identificadores comerciales o personales en el mercado generado por la apertura de Internet, creando la necesidad de reformular o adaptar normas jurídicas que reglamenten los derechos y obligaciones nacidos de intereses contrapuestos.

La confundibilidad en el Derecho de Marcas

Las marcas pueden registrarse en clases diversas y, dentro de ellas, para productos o servicios distintos. Si bien se permite la coexistencia de marcas exactas, el art. 3 en sus incisos a y b de la Ley de Marcas nro. 22.362, establece que no pueden registrarse marcas idénticas o similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios.

Esta prohibición, que deriva de la función distintiva propia de las marcas y que encuentra un límite en el principio de especialidad, ha sido objeto de un extenso análisis doctrinario y jurisprudencial del cual han surgidos ciertos principios para determinar si una marca es claramente distinta de otra. Así:

- ⇒ las marcas deben ser “claramente distinguibles” de acuerdo a su finalidad;
- ⇒ es muy importante tener en cuenta el primer impacto que produce la aprehensión prerreflexiva de los signos y ver si provoca el recuerdo de otro;
- ⇒ deben analizarse como conjunto y en tres planos, el visual (similitud ortográfica, gráfica y de forma), fonético e ideológico y basta que una marca no sea claramente distinguible en uno de esos campos de cotejo para cohibir su existencia;
- ⇒ el terreno de mayor valor en la confrontación es el ideológico (aunque también se han declarado confundibles conceptos opuestos –causa 4875 del 22/11/76);
- ⇒ debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias, teniendo en cuenta la existencia de raíces y desinencias comunes,



⇒ y en caso de duda, debe preferirse la marca registrada.

Doctrinariamente, se han señalado dos variantes de la confusión: directa - cuando se confunde un producto con otro de la misma clase de marca idéntica o similar- e indirecta -cuando de la confusión marcaria pueda surgir en el consumidor la convicción de que los productos tienen un mismo origen (por ejemplo: tener el mismo género, materia prima, finalidad, ser parte de un conjunto, etc.)-.

La aplicación de estos principios para signos en Internet.

El registro de una marca le otorga a su titular la propiedad de la misma y el derecho exclusivo de su uso que se extiende a cualquier forma de comercialización del producto, incluyendo el mercado virtual. Sin embargo, a diferencia de las marcas, el nombre de dominio es una dirección para obtener una determinada información y, en nuestro país, el derecho sobre los mismos lo adquiere quien obtenga primero su registración -Dec. 252 del 17/3/00 y Resolución 2226/00 del 8/8/00 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación”-.

De lo expuesto surge que podríamos encontrarnos con, por lo menos, dos situaciones diferentes:

⇒ que el nombre de dominio se corresponda con una marca registrada por distintos titulares en distintas clases, y

⇒ que el nombre de dominio sea una denominación de fantasía o de uso público y que haya sido registrada como marca por una persona diferente.

En estos supuestos de identidad o similitud de marcas y nombres de dominio los criterios anteriormente detallados parecerían insuficientes para dirimir conflictos como los aquí planteados. Ello, en razón de la función específica para la cual ha sido ideado el sistema de nombres de dominio y en razón de los límites técnicos existentes -por ejemplo el número de TDL-.

Nombres de dominio formados por marcas idénticas en clases distintas

Cuando un dominio se corresponda con una marca registrada y haya sido solicitado por quien es su titular, rige el principio de prioridad y los demás titulares de marcas iguales sólo podrían registrar la misma con alguna de las variantes permitidas de acuerdo a las normas del ICANN, por ejemplo separando las letras con líneas (mundo y m-u-n-d-o).

Sin embargo, ante la existencia de los mismos derechos y por aplicación del principio de especialidad, el primero en registrar un nombre de dominio no podría



oponerse a la existencia de denominaciones similares si del contenido del sitio Web puede apreciarse que se trata de productos o servicios distintos.

Es decir, la confusión no se establecería por la identidad o similitud de los signos utilizados, sino por la identidad o similitud de los productos o servicios ofrecidos.

Igual criterio podría aplicarse para la existencia de marcas idénticas en distintos niveles de dominios (mundo.com.ar y mundo.com), dado que los distintos interesados tienen intereses legítimos similares.

Nombres de dominios frente a marcas registradas por distinto titular.

En estos casos, por la distinta función que cumplen las marcas y los nombres de dominio, en principio, la utilización de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca no constituye, en si mismo, una infracción al derecho marcario.

Para que la protección de una marca sirva para oponerse a un nombre de dominio registrado, debería considerarse -en primer lugar- la comercialidad del sitio.

De acuerdo al informe preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre la utilización de marcas en Internet -Ginebra, 7 al 12 de junio de 1999-, la utilización comercial de un signo puede definirse como: "toda forma de utilización relacionada o conectada con el comercio o con un fin comercial".

En nuestro derecho, la comercialización - circunstancia que determina el uso de la marca- es entendida con un criterio amplio que abarca cualquier forma posible de disposición del producto; incluso los actos anticipatorios del lanzamiento -como la publicidad- configuran el uso exigido por el art. 26 de la ley, cuando el producto o servicio es puesto en el mercado en un tiempo razonable.

Entonces, la primera pauta aplicable para analizar si un nombre de dominio es confundible con una marca registrada es el carácter comercial del sitio. Así, carecerían del citado carácter la utilización del signo en sitios privados de familias, de grupos de discusión, de organizaciones no lucrativas o de organizaciones gubernamentales que no participen en actividades comerciales.¹

En estos supuestos, la prioridad en el registro de dominio otorgaría un mejor derecho, pudiendo el titular de la marca registrar la misma incorporando alguna

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estudio relativo a la utilización de marcas en Internet - Ginebra, 7 al 12 de junio de 1999.



diferencia², ya que la protección que otorga un registro marcario no importa un monopolio del término sobre el cual recae la marca.

Determinado el carácter comercial del sitio, sería conveniente evaluar si la denominación cuestionada podría -al amparo de la ley de marcas- coexistir en atención a la clase de productos o servicios que identifica.

◆Productos o servicios diferentes.

Cuando los productos o servicios ofrecidos fueran diferentes, los límites del derecho del titular de la marca se encontrarían en el principio de especialidad y en la buena fe del titular del nombre de dominio (art. 953 C.C. y art. 3 Ley de Marcas). El titular de la marca registrada en una clase no está -por regla general- facultado para oponerse efectivamente a la utilización de un signo idéntico en otra clase; conferirle el derecho de oponerse al registro de un nombre de dominio con función identificatoria de productos o servicios de clase diferente adquirido de buena fe, equivaldría a otorgarle una protección más amplia que la establecida por la ley 22.362 -excluyendo las excepciones conferidas a favor de las marcas notorias, supuesto excluido del presente análisis y a aquellos supuestos de confusión indirecta.-

Además, no debemos olvidar que si bien el titular de la marca registrada no podría utilizarla como nombre de dominio tal como le fue concedida, no significa que se encuentre excluido del acceso a Internet.

◆Productos o servicios idénticos o similares.

Si de las circunstancias del caso puede establecerse la similitud o identidad de los productos o servicios, estaríamos ante la presencia de un conflicto similar al generado por la existencia de marcas de hecho.

En este punto es útil recordar que la marca de hecho ha merecido desde siempre tutela legal y que, enfrentadas con una solicitud, ha prevalecido el uso anterior.

Asimismo, este uso -de intensidad suficiente para haber generado una clientela- ha servido para declarar la nulidad de una marca registrada.³

Entonces, en la solución de estos conflictos, es necesario analizar diferentes cuestiones. En primer lugar, cómo se determina el uso del nombre de dominio con función de marca y el régimen de prioridad de los registros; y en segundo término,

² Distinta sería la solución si el nombre de dominio fuera idéntico a una marca notoria, debiéndose evaluar en este caso la buena fe del registrante, y el uso dado al sitio, prevaleciendo -en caso de confusión- el derecho anterior.



verificar el cumplimiento de los puntos de cotejo tal como fue establecido por el derecho de marcas.

1- La utilización del nombre de dominio.

En un contexto comercial pueden diferenciarse por lo menos tres situaciones para determinar cuando hay uso de un nombre de dominio para diferenciar productos o servicios:

- A- Publicidad: cuando en el contenido de la página Web sólo se publicitan los productos o servicios pero no se realiza ninguna transacción comercial. Para que este uso sea efectivo los productos o servicios publicitados deberán encontrarse efectivamente en el mercado o realizarse su lanzamiento en un tiempo razonable.
- B- Pedidos por Internet: los productos o servicios son solicitados por Internet y entregados en el mundo real.
- C- Entrega a través de Internet: los productos y servicios son pedidos entregados por Internet (por ejemplo la compra de programas informáticos).

En los dos primeros supuestos, la utilización de un sitio Internet se complementa con la utilización de la marca en el mundo real que revestiría el carácter de marca de hecho, y el nombre de dominio podría utilizarse como una circunstancia más para demostrar la intensidad de su empleo y la existencia de la clientela necesaria para hacer frente a la oposición planteada.

En el último caso, a la obligación de demostrar los requisitos anteriores se agrega la necesidad de demostrar que el servicio o producto que se entrega por Internet se identifica con una marca.

En cuanto a los servicios el ofrecimiento del mismo identificándolo con una marca es suficiente para determinar el uso de la misma. El problema surge en el uso de la marca en los productos digitales, ya que es físicamente imposible poner una marca en los mismos. Sin embargo, en nuestro derecho la falta de aplicación no alcanza a quebrar la relación marca-producto con el consumidor, sólo dificulta la prueba del uso.⁴

Esta relación surgiría del contenido del sitio, cuando las referencias expresadas en él sean lo suficientemente claras como para que la persona que ingrese a la página pueda asociar el producto con la marca -asimilándose a una

³ Causa 1143, "Establecimientos Fabriles Guereño S.A. c/ Alejandro Llauró e Hijos S.A.", sala I, del 7/9/1990.

⁴ Otamendi, Jorge, "Derecho de marcas", Ed. Abeledo- Perrot.



conexión física-, por ejemplo si la marca se visualiza en el monitor cuando se descarga o utiliza el soporte lógico.⁵

2- La prioridad en el registro.

Una vez concluida la evaluación expuesta, y a fin de delimitar cuáles son los derechos de cada una de las partes, debe recordarse que el mejor derecho subsiste bajo la titularidad de quien obtuvo el registro –de conformidad con la Resolución 2226/00 del 8/8/00 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación”-.

Conclusiones.

De todo lo expuesto, podríamos establecer –en una primera aproximación– las siguientes pautas de análisis:

✘ En primer lugar, sería apropiado determinar el carácter comercial del sitio Internet. Al ser el objetivo de una marca el diferenciar productos o servicios con ese fin. La ausencia de comercialidad podría excluir la aplicación de la legislación marcaria, rigiendo la prioridad del registro de dominio.

✘ Determinado el carácter comercial, deben diferenciarse dos situaciones:

✓ Cuando el conflicto se plantee entre marcas registradas en distintas clases, la prioridad del registro de dominio otorgaría el mejor derecho, el cual subsistiría hasta tanto no se demuestre –por quien goza de interés legítimo– que el contenido del sitio no se corresponde con los productos o servicios protegidos por la marca .

✓ Cuando el nombre de dominio se enfrente a una marca registrada, sería conveniente diferenciar en razón de:

- la presencia de productos o servicios diferentes: supuesto en el cual una pauta básica para analizar la posibilidad de confusión sería –precisamente– la naturaleza del objeto a identificar. Para ello resultarían correctamente aplicables los principios de cotejo ya establecidos para esclarecer los casos de confusión indirecta. Cuando de este análisis surja la posibilidad de coexistir en el mercado real, la exclusividad otorgada por el registro de marcas no resultaría –a mi juicio– suficiente para revocar derechos adquiridos de buena fe por un tercero, sobre todo cuando esta convivencia es permitido por el régimen marcario y cuando el acceso del titular de la marca al mercado virtual de Internet sólo dependerá de la alteración de un carácter en el nombre.

⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estudio relativo a la utilización de marcas en Internet – Ginebra, 7 al 12 de junio de 1999.



• la presencia de productos o servicios de una misma clase: ante esta situación, el régimen de las marcas de hecho podría aplicarse efectivamente para solucionar conflictos. En estos casos, el grado de interactividad y la fecha de nacimiento del sitio aportarían valiosas circunstancias para determinar el uso de la marca, su intensidad y la existencia de clientela.

En todos los supuestos estudiados, al no tratarse de marcas notorias y cuando el resultado del cotejo para establecer la existencia de confusión indirecta sea negativo, el interés del público consumidor no se vería afectado . Por ello -a mi entender- el mejor derecho lo otorgará la prioridad del registro del nombre de dominio, solución acorde con la protección de las buenas prácticas comerciales. ♠

BIBLIOGRAFIA

- OTAMENDI Jorge – Derecho de Marcas- Editorial Abeledo-Perrot.
- OTAMENDI Jorge – Conflictos con los nombres de dominio- LL del 8/9/2000
- OTAMENDI Jorge – Mayor protección para las marcas de hecho- LL- 1999-D-183.
- MERCURIAL, Carlos – El desafío de las marcas en Internet- LL del 6/7/200.
- BIANCHI, Roberto – Conflictos entre marcas y nombres de dominio de Internet ¿Primera aplicación de un derecho global?- LL del 6/6/2000-
- ITURRALDE, María P. – Conceptos tradicionales en el ambiente virtual: Internet, las marcas y los nombres de dominio- LL del 7/7/2000.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- Estudio relativo a la utilización de marcas en Internet- Ginebra- 7 a 12 de junio de 1999.
- SEDOFF, Miguel – Argentina: el interés legítimo de la ley de Marcas Argentinas y las disputas de dominios en Internet- MAESTRE, Javier A-
- MAESTRE, Javier A. – Reflexiones en torno al carácter público e internacional del sistema de nombres de dominio- <http://publicaciones.derecho.org/redi/No. 8 - Marzo del 1999/>
- MAESTRE, Javier A- Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio. Comentario a la sentencia dictada en el caso "Panavision"- <http://publicaciones.derecho.org/redi/No. 02 - Septiembre de 1998/>
- MARTINEZ MEDRANO, Gabriel – Argentina: el registro de dominios de Internet en Argentina. (Dos cuestiones acerca del Registro de dominios de Internet según la visión de la Jurisprudencia Argentina) - <http://publicaciones.derecho.org/redi/No. 26 - JSeptiembre del 2000/>
- BARDALES MENDOZA, Enrique – Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los derechos de marcas- <http://publicaciones.derecho.org/redi/No. 01 - Agosto del 1998>
- GARCIA SELLART, Marcelo – Argentina: análisis crítico del sistema de nombres de dominio en Internet en Argentina- <http://publicaciones.derecho.org/redi/No. 26 - Septiembre del 2000/>

(*) La Dra. Lorena Zarzosa es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata en el área de derecho comercial y societario.