

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
Programa de Actualización en Derecho Industrial-
Intelectual y Mercado (modalidad on-line)

NOMBRES DE DOMINIO Y DERECHO DE
MARCAS

JORGELINA ROSSI
2013

Tabla de Contenidos

I- Introducción	3
II- Aspectos Metodológicos	4
III- Protección de la propiedad intelectual y su relación con Internet	5
IV- Internet y los nombres de dominio	7
V- Los nombres de dominio como herramienta de comunicación	9
VI- ICANN y los sistemas de solución de conflicto: UDRP y URS	11
VII- Los casos judiciales	16
(i) Argentina	16
(ii) Reino Unido	23
(iii) Estados Unidos	29
VIII- Cuadros de sentencias por países y temática	
(i) Argentina	37
(ii) Reino Unido	38
(iii) Estados Unidos	39
IX- Tablas y Gráficos	40
X -Conclusión	44

I. Introducción

El advenimiento de Internet, especialmente luego de la explosión de su rol en el ámbito comercial y de marketing, ha generado conflictos entre aquellos que registraban un nombre de dominio (ND) igual o similar a marcas de bienes o servicios y las empresas propietarias de esas marcas. Estas últimas han buscado que se reconozcan sus derechos en el ámbito de Internet, en relación a los ND.

Las lagunas legislativas y las dificultades que presenta la aplicación de la ley de marcas a un ámbito no tradicional como es el de Internet, ha llevado a los jueces a asimilar derechos que no son estrictamente asimilables y hasta a intentar la aplicación de normativa en jurisdicciones que exceden el marco de esas leyes. Internet no tiene jurisdicción y esa es una de las mayores dificultades que se les presenta a los jueces al momento de aplicar las leyes locales.

Existe una asunción general de que las marcas y los ND están estrechamente vinculadas. Es común que al buscar la página Web perteneciente a una marca -por ejemplo: GARBARINO- el usuario de Internet haga un primer intento de encontrar la marca escribiendo el ND que la contiene -es decir, <http://www.garbarino.com>-. Esa asociación natural por parte del público ha llevado a que muchos especuladores registraran ND conteniendo marcas reconocidas para luego obtener beneficios económicos, ya sea en la venta de ese ND o en las ganancias que se generan por el mismo tráfico de usuarios de Internet al ingresar a programas de publicidad paga como puede ser el llamado "Pago por click"¹ (PPC).

A raíz de estas especulaciones, sumadas a casos en los que los ND y las marcas coinciden de manera fortuita, se han hecho planteos judiciales para solicitar el cese en el uso de los nombres de dominio cuestionados así como también el traspaso de los mismos al titular de la marca registrada.

Pretendo investigar como se ha lidiado con esos desafíos en distintos países, y he elegido un país muy protector de sus derechos intelectuales como es Estados Unidos, otro más moderado como es Reino Unido y finalmente Argentina, que comparativamente es menos estricto en su protección de las marcas.

Se buscará desentrañar si los nombres de dominio son en efecto equiparados a las marcas en las decisiones judiciales provenientes de los países mencionados o si se les reconoce su particular naturaleza, a pesar de sus similares funciones, estableciendo finalmente si existe una adecuada aplicación del derecho de marcas a los ND en Internet.

Es importante identificar cuales son las situaciones que se presentan en el cyber espacio, que pueden perjudicar a los propietarios de marcas y determinar si más allá de los posibles perjuicios causados, existe una verdadera violación del derecho de marcas. Asimismo, analizar cómo los jueces han lidiado con estas situaciones es de utilidad para todos aquellos involucrados en el proceso de promulgación de leyes y reformas legislativas a la normativa en marcas ya vigente.

A partir de las deficiencias detectadas, los nuevos desafíos señalados y las formas de sortear las dificultades encontradas por los jueces se pueden encarar proyectos que simplifiquen y alivien la tarea de los jueces.

¹ Pago por clic, o PPC, o Pay-Per-Click en inglés, es un modelo de publicidad en internet, en el que el anunciante paga sus anuncios a la web que los presenta mediante una tarifa basada en el número de clics que se hagan en el anuncio.

II. Aspectos metodológicos

Delimitación del tema: La tratativa del derecho de marcas en relación a los nombres de dominio en la jurisprudencia Argentina, de Reino Unido y Estados Unidos.

Formulación del problema: ¿los nombres de dominio son equiparados a las marcas, en las decisiones judiciales de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos?

Objetivo: Establecer si existe una adecuada aplicación del derecho de marcas a los nombres de dominio en Internet.

Hipótesis: Los jueces de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos, en su afán de lidiar con los desafíos que plantea Internet, hacen extensivos los principios aplicables a las marcas, a los nombres de dominio en Internet y muchas veces fuerzan conceptos jurídicos para incluir en ellos situaciones que no han sido contempladas por los legisladores.

Los métodos generales de la investigación: el método inductivo, deductivo, analítico, concordancia y discordancia y método sintético.

Universo de estudio: comprende las decisiones judiciales más resonantes de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos relativas a los derechos derivados de una marca y a los derechos de los registrantes de nombres de dominios que son idénticos o similares a marcas registradas y/o reconocidas; se trata de un universo heterogéneo.

Tipo de muestra: El tipo de muestra a utilizar será por cuotas -técnica no probabilística-. Se estudiará un total de 30 resoluciones judiciales -las más resonantes- en las que se haya decidido acerca de los derechos de los propietarios de una marca y los derechos de los propietarios de un nombre de dominio en los países de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.

Técnica de recolección de datos: Documental o bibliográfica.

III- Protección de la propiedad intelectual y su relación con Internet

Las teorías que avalan la protección de la propiedad intelectual son diversas; algunos encuentran justificación de la protección de los "trabajos de la mente" en el hecho de que recompensar a aquellos que se interesan y logran el avance y superación de la técnica y tecnología en la sociedad, incentiva y promueve esta actividad. De esta manera toda la sociedad se beneficia: la protección y recompensa de esos esfuerzos funciona como un estímulo para el desarrollo. Estas teorías generalmente tienen más apoyo entre los países que siguen el derecho anglosajón -Common Law- como Reino Unido y Estados Unidos, mientras que el sistema jurídico de raíz romano-germánica (con el derecho predominantemente tipificado en códigos) -Civil Law-, como Argentina, enfatiza los derechos personales y morales del creador de las obras.

La protección de la propiedad intelectual ha ido creciendo a través de los años, en gran parte por su creciente rentabilidad. Las ganancias obtenidas a raíz de estos derechos han llegado a nivel mundial a unos veintidós billones de dólares según la estimación de una fuente.² Gran parte de las empresas de comercio por Internet (como Amazon.com, Ebay.com) sitios Web de redes sociales (como Facebook.com o LinkedIn.com), encuentran en sus activos intangibles mayor valor que en sus propiedades físicas.

La influencia de Internet en la vida diaria llega a grados impensados hace unas décadas atrás. Sonidos, imágenes y hasta olores³ pueden ser "digitalizados", es decir, pasados a formato digital. Para la propiedad intelectual, esto implica la posibilidad de publicación y distribución de los trabajos y obras intelectuales de manera rápida y efectiva. Y aunque esto puede ser un arma poderosa para el autor, para hacer conocer y distribuir su obra, también representa un gran problema pues se enfrenta con el desafío de controlar los actos ilegales que avasallan sus derechos de autor en el ámbito de la red.

Como sabemos, Internet no tiene fronteras y tampoco un sistema legal único que rijan los derechos y obligaciones de todos los usuarios a nivel mundial. El mismo funcionamiento de Internet conlleva la creación de innumerables copias en el envío de material en todos los proveedores de Internet intervinientes en la cadena de envío, es parte de la forma de operar que tiene Internet como se explicará mas adelante. Los desafíos que plantea Internet en los derechos de Propiedad Intelectual son innumerables y van creciendo a medida que la tecnología va desarrollándose, y también en la medida en que se inventan nuevos softwares y mecanismos de compartir información.

Los regímenes legales de cada país en materia de propiedad intelectual, no se pueden actualizar al ritmo vertiginoso al que crece y evoluciona Internet. A pesar de que existen varios tratados de cooperación y armonización de leyes de los países y ciertas regiones, es imposible, por lo menos en lo inmediato, pensar en un sistema único a nivel mundial

² Graham, D. and T.Bachman. *Ideation: The Birth and Death of Ideas*. (Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, 2004), p.4

³ En India se está trabajando en un dispositivo que permita expresar olores

para tratar los problemas y desafíos que presenta la red en esta materia. Es por ello que se suscitan innumerables situaciones de conflicto entre aquellos que tienen algún derecho de propiedad intelectual, ya sea como autor de una obra, propietario de una marca, de un derecho de patente, etc. y algunos usuarios de Internet.

El derecho sobre los nombres de dominios y su relación con los derechos provenientes de la titularidad de una marca, tema que nos ocupa en este trabajo, no escapa a todas las dificultades mencionadas. Las leyes sobre derecho de marcas son locales; sin embargo un nombre de dominio registrado en cualquier otra parte del mundo puede estar en infracción con ese derecho local: Qué leyes se aplican? como se puede hacer cumplir esa norma que es local en otros países? Quién es la autoridad interviniente en estos conflictos? son algunas de las preguntas que surgen en estos casos.

De qué forma resolver estas situaciones sin impedir la expansión de la red y sin coartar la libertad de los usuarios, es el desafío de estos tiempos. Con tantas posibilidades que se han presentado en la vida cotidiana de las personas gracias a la evolución incesante de Internet y sus miles de millones de sitios Web, plataformas y programas, sería absurdo detener abruptamente ese crecimiento sólo para defender otros derechos. Sin embargo, tampoco sería justo dejar desprotegidos a aquellos titulares de un derecho de marca. El objetivo en todos los sistemas jurídicos es el de lograr el equilibrio, la justicia y la sensatez a la hora de sopesar los avances, los derechos y las consecuencias que las decisiones judiciales y administrativas acarrearán. Por supuesto que al ser una tarea subjetiva vemos diferencias, a veces sutiles y otras veces notorias, en la forma de resolver la misma cuestión, sobre todo dependiendo del país. Pero lo cierto es que la estrecha relación de los derechos de propiedad intelectual e Internet es y seguirá siendo materia de debate.

IV- Internet y los nombres de dominio

El funcionamiento general de Internet, sus características tecnológicas y la forma en que es utilizado, tiene implicancias para la aplicación de las normas de propiedad intelectual. Por ese motivo es necesario conocer y tener una noción básica de su funcionamiento.

Internet es una red de redes conformadas por las computadoras y dispositivos móviles de los usuarios, los routers, los servidores y los programas en ellos ejecutados. Todos estos dispositivos y computadoras, están conectadas entre sí usando un mismo tipo de instrucciones a través de códigos digitales y protocolos uniformes que logran que la comunicación sea en un mismo lenguaje, entendido por todos los intervinientes. La información que es transmitida en formato digital por esta gigantesca red busca la ruta más conveniente de acuerdo al flujo de tráfico de cada ruta, independientemente de los límites geográficos que conocemos.

En este tránsito a destino intervienen varios routers. Los servidores y los usuarios conforman todas las computadoras que intervienen en la red y que proveen o usan el servicio de Internet. Los servidores, en variadas ocasiones, mantienen una copia de la información transmitida, con la finalidad de llevarla a destino de forma más rápida a destino, eso forma parte de un mecanismo de eficiencia de Internet que se llama "caching", que incluso las computadoras de los mismos usuarios realizan; es información que se mantiene en la memoria caché para acortar los tiempos y hacer más ágil el uso de la red.

Todas estas máquinas que procesan información y que participan de la llamada "Internet", sin importar si tienen una función específica como los routers o una función general como una laptop o PC, ejecutan su función de procesar información recibiendo primero, procesándola y enviándola, todo a través de operaciones lógicas de computación cuyas instrucciones corresponden a las fases de electricidad de "prendido" y "apagado" ("on" y "off"). Ese es el lenguaje eléctrico de las computadoras, creado por un sistema de pulsos binario, en el que intervienen estas dos instrucciones mencionadas, los dígitos 1 (fase "on") y 0 (fase "off"). He ahí que Internet sea una red digital; solo información digital (legible por las computadoras) puede formar parte de la red.

De este sistema explicado, se desprende que no hay un controlador de la red, sino que todos los que estamos conectados a ella formamos una ínfima parte de ella y no hay un sistema formal que la gobierne. Como consecuencia de ello, no hay una planificación del crecimiento de la red, mientras más usuarios -que por cierto se van multiplicando año a año- mayores dimensiones adquiere la red de redes.

Cómo se logra entonces la organización de tantas máquinas conectadas? Ese es el trabajo de las direcciones IP (número de protocolo de Internet). Éste es un número largo que adquiere la siguiente forma: 176.32.98.166, que expresado en el lenguaje de computadoras podría leerse: 11011000.00011011.00111101.10001001 (comprende una serie de 4 octetos, o 32 bits)

Las direcciones de IP son fáciles de entender y recordar para las máquinas, pero no para los usuarios. Si bien podríamos intentar localizar una página web tipificando: <http://176.32.98.166>, lo que resulta más fácil para los humanos es usar palabras tal como sería

http://www.amazon.com y así encontrar la compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon.com.

Éstas direcciones de Web están compuestas por nombres de dominio, en nuestro ejemplo sería de la siguiente manera:

- El dominio de nivel superior sería: com
- El nombre de dominio registrado sería: amazon
- El subdominio sería: www

Para que podamos usar estas direcciones descritas con palabras, llamadas nombres de dominio, existen numerosas y gigantescas bases de datos que asignan al nombre de dominio elegido, la dirección de IP correspondiente para que los routers y computadoras puedan encontrarla y así hacerle llegar y también permitirle destinar información. Este sistema de nombres de dominio es muy complejo y requiere de constante actualización.

Es importante resaltar que los nombre de dominio no pueden repetirse, deben ser únicos y referirse a una única dirección de IP. He ahí muchos de los conflictos suscitados. Cuando una persona o empresa considera tener un derecho superior a aquél que registró un nombre de dominio con su marca o incluyendo o haciendo alusión a ella, es que se presentan gran parte de los conflictos de marcas, es decir, en el marco de los nombres de dominio.

V- Los nombres de dominio como herramienta de comunicación

Como se explicó, el sistema de nombres de dominio esta basado en la coordinación entre sus dos componentes: los nombres de dominio (conjunto de letras y/o números que constituyen entradas alfanuméricas) y los números de protocolo de Internet (número IP). Las bases de datos que contienen esta información se encuentran en computadoras llamadas Servidores de Nombres de Dominio (DNS). El nombre de dominio identifica a una computadora conectada a Internet, de la misma forma que un numero de teléfono identifica a una línea conectada a la red telefónica, y como en el ejemplo dado, no podría haber un nombre de dominio (o número de teléfono) asignado a dos computadoras (o usuarios). Es decir, los nombres de dominio sirven primero para disfrazar el número de IP que es difícil de recordar, pero también para identificar a la computadora asociada al número de IP.

El valor de los nombres de dominio ha ido incrementándose a medida que el interés por Internet y su valor como plataforma para realizar operaciones de comercio también se ha desarrollado. Antes de los años 90's, Internet no representaba mucho para las empresas. Sin embargo, hoy por hoy, la gran mayoría de las grandes empresas como de los mini emprendimientos comerciales, aún los unipersonales, tiene su página de Internet en la cual se publicitan, muestran su producto, comunican sus objetivos y valores. No es de extrañar entonces que pueda haber disputas millonarias sobre un nombre de dominio.

Por otro lado, advirtiendo semejante crecimiento e interés en alza, no han faltado aquellos que pudieron lucrar con esta realidad, que vieron en la registración de nombres de dominio, la posibilidad de comerciar con ellos. Yun Ye⁴ es el ícono de esta práctica por ser el primero en generar y vender una cartera de nombres de dominio logrando ganancias millonarias.

El gran valor que tienen los nombres de dominio radica en la habilidad que tienen para comunicar y atraer potenciales consumidores a su negocio desde cualquier lugar del mundo y con el simple hecho de escribirlo en la barra de dirección, en un buscador de Internet. Incluso, a partir de un nombre de dominio se puede generar una casilla de correo conteniendo esa inscripción alfanumérica y así lograr comunicación vía email, más allá del contenido de la página Web.

los nombres de dominio genéricos, que definen por si mismos una actividad económica o producto son los más buscados, pues sin mucho esfuerzo, consiguen estar entre los primeros resultados de los motores de búsqueda para la palabra clave que más fundamental resulta a ese negocio.

⁴ Yun Ye, es un "domainer" de origen chino que actualmente reside en Canadá. Causó un terremoto en el mercado cuando vendió buena parte de su portfolio, con más de 100.000 nombres de dominio, a Marchex por unos \$164 millones, el 23 de noviembre de 2004. Se calcula que ese portfolio le generaba unos \$20 millones anuales en ingresos de los cuales \$19 millones eran beneficios.

Los nombres de dominio pueden ser utilizados para comunicar información pero también opiniones. Nada impide registrar un dominio que tenga un contenido de pensamiento subjetivo u opinión como: "http://www.nomegustalapolitica.com" o cualquier otra opinión que queramos comunicar acorde a la gente que queramos atraer a nuestro sitio Web. A su vez, los nombres de dominio ya no se reducen a ser parte del sistema de direcciones de sitios Web en Internet, sino que forman parte de un negocio millonario para aquellos que, como Yun Ye, han sabido lucrar con ellos, y lograr ganancias extraordinarias con la compra y venta de carteras de nombres de dominio y con la publicidad paga en los sitios Web más populares.

VI- ICANN y los sistemas de solución de conflicto: UDRP y URS

La Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) es una entidad privada sin fines de lucro creada por el gobierno de Estados Unidos en 1988 a fin de coordinar mínimamente el funcionamiento armónico de Internet. Entre otras cosas, es responsable de la administración del sistema de nombres de dominio, a fin de garantizar que cada dirección sea única y que todos los usuarios de Internet puedan encontrar todas las direcciones válidas. Esto se logra mediante supervisión de la distribución de direcciones IP y nombres de dominio únicos. También garantiza que cada nombre de dominio se asocie a la dirección IP correspondiente.⁵

ICANN también cumple la función de acreditar⁶ y manejar a los registradores de nombres de dominio, que son corporaciones privadas sin fines de lucro que administran los dominios de nivel superior genéricos (gTLD)⁷. A su vez, aprueba a los registros que asignan dominios de nivel inferior, los cuales se asignan a medida que se solicitan, sin ninguna otra prioridad que la del tiempo de solicitud (first come first serve). Los registradores de dominios, sin embargo, no pueden adjudicar nombres de dominio, es decir que su registración no implica que el registrante tenga un derecho oficial de utilizar ese nombre de dominio.

El 1 de Diciembre de 1999, ICANN impuso un sistema de resolución de disputas on-line en relación a todos los registrante de gTLD, llamado UDRP (Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes). La UDRP es un conjunto de reglas ideado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a pedido de ICANN para la resolución de disputas relacionadas con el registro de dominios de Internet. La UDRP actualmente se aplica a los dominios de nivel privado y varios dominios de nivel superior de código de país⁸. Cuando un registrante elige un nombre de dominio, éste debe asegurarse y garantizar, entre otras cosas, que el registro de ese nombre no infligirá o violará los derechos de un tercero y que acepta participar en un proceso de arbitraje en caso de que un tercero ponga una objeción al registro de ese nombre de dominio. Esta política de resolución de disputas y sus reglas, están destinadas a defender los derechos de los titulares de marcas que se ven perjudicados en sus derechos por terceros que registran nombres de dominio con mala fe.

Los lineamientos generales de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes, son los siguientes:

Al solicitar el registro de un nombre de dominio o al solicitar el mantenimiento o la renovación del registro de un nombre de dominio, el registrante está manifestando y

⁵ <http://www.icann.org/es/node/1145122>

⁶ Las empresas de registro de dominios deben de estar acreditada por ICANN para poder venderlos o formar parte de una cadena de distribución. ICANN es el organismo que controla los 13 servidores raíz (root servers), y por tanto tiene el control de facto de todo el sistema de nombres de dominio.

⁷ Los gTLD son usados, al menos en teoría, por una clase particular de organizaciones (por ejemplo: .com para organizaciones comerciales). Tiene tres o más letras de largo. La mayoría de los gTLDs están disponibles para el uso mundial, pero por razones históricas .mil (militares) y .gov (gubernamental) están restringidos para el uso por las respectivas autoridades estadounidenses.

⁸ Se trata de un dominio de Internet usado y reservado para un país o territorio dependiente, como por ejemplo .ar para Argentina.

garantizando: (a) que todas las declaraciones que ha efectuado en el acuerdo de registro son completas y veraces; (b) que, a su leal saber y entender, el registro de dicho nombre de dominio no vulnera ni contraviene de ninguna manera los derechos de un tercero; y (c) que no utilizará el nombre de dominio incumpliendo a sabiendas legislación o reglamentación aplicables. Es responsabilidad del registrante determinar si el registro de su nombre de dominio vulnera o contraviene los derechos de un tercero.

En caso de la existencia de una orden de un tribunal o comité de arbitraje competentes, o una resolución de un jurado administrativo, que exija la cancelación, cesión o modificación del nombre de dominio registrado, así se procederá.

En caso de conflicto sobre un dominio, se establece un procedimiento administrativo obligatorio. El registrante deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio que se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de conflictos administrativos autorizados⁹. Este procedimiento se aplicará a conflictos en que un tercero (el "demandante") afirme ante el proveedor correspondiente, de conformidad con el Reglamento¹⁰, que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; que el registrante del dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que se dan todos los elementos anteriores.

La mala fe se acredita con las siguientes pruebas e indicios: circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; si se ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el registrante haya incurrido en una conducta de esa índole; si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o si, al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio Web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio Web o sitio en línea.

El registrante, en caso de ser demandado, debe consultar la cláusula 5) del Reglamento para determinar cómo debe preparar su respuesta. Cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación, entre otras, servirá como prueba de sus derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio, siempre y cuando el grupo de expertos las considere probadas tras la evaluación de las pruebas que se hayan presentado: (i) antes de recibir la notificación de la demanda, el registrante ha utilizado o

⁹ los proveedores figuran en <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>

¹⁰ <http://www.icann.org/es/help/dndr/udrp/rules>

ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) el registrante (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; (iii) el registrante está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

El procedimiento consta de varios pasos: el demandante seleccionará al proveedor entre los aprobados por ICANN mediante el envío de la demanda a dicho proveedor; éste tramitará el procedimiento. Se nombrará el jurado que se encargará de resolver el conflicto (el "jurado administrativo"). En caso de que existan múltiples conflictos entre el registrante y el demandante, cualquiera de los dos podrá solicitar la consolidación de todos los litigios ante un único jurado administrativo.

Todas las tasas cargadas por un proveedor en relación con un conflicto ante un jurado administrativo serán abonadas por el demandante, excepto en el caso de que el registrante demandado decida ampliar el jurado de uno a tres miembros tal como se establece en el Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre ambas partes.

El demandante está limitado a exigir la cancelación del nombre de dominio o la cesión al demandante del registro de dicho nombre de dominio. No hay sanciones de otro tipo que la cancelación, cese o transferencia del nombre de dominio en esta instancia administrativa que ofrece ICANN.

La existencia de un procedimiento administrativo obligatorio no impide que alguna de las partes sometan el conflicto a un tribunal competente para obtener una resolución independiente, antes de que se incoe dicho procedimiento administrativo obligatorio o bien después de que finalice. Si un jurado resuelve que el registro de su nombre de dominio debe ser cancelado o cedido, antes de ejecutar la resolución, se dejarán pasar diez (10) días laborables (según el calendario del lugar donde se halle la oficina principal) tras haber sido informados por el proveedor competente de la resolución del jurado. Transcurrido este plazo se ejecuta la resolución, a menos que en ese plazo de diez (10) días una de las partes haya hecho llegar algún documento oficial (por ejemplo, la copia de la demanda sellada por el oficial del juzgado) por el que se demuestre que se ha presentado una demanda judicial que tiene por objeto ese nombre de dominio. La ejecución de la resolución del jurado queda así suspendida hasta tanto haya resolución en la instancia judicial o arbitral.

Otra herramienta de la que disponen los titulares de un derecho de marca, es el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS). Éste es un mecanismo de protección de derechos para los nuevos gTLD que facilita la suspensión rápida de los nombres de dominio que están en los casos más claros de infracción de marcas registradas. Tiene por objetivo complementar la URDP y proporciona una resolución rápida y de bajo costo.

El propósito declarado, el remedio empleado y los recursos adjudicados a este sistema de suspensión rápida, son diferentes a aquellos de la UDRP. El URS tiene por objeto proporcionar un procedimiento acelerado para abordar los casos claros de infracción, existe como un complemento de la UDRP, la cual también se ocupa de asuntos de infracción de marcas en los nombres de dominio. Sin embargo, el URS

se ha diseñado para rápidamente detener el funcionamiento abusivo de un sitio, mientras que la UDRP establece la transferencia de un nombre de dominio controvertido al titular de los derechos. Los titulares de derechos que deseen resolver casos de infracción, pueden utilizar uno o ambos de los procedimientos anteriormente mencionados.

Tras la recepción de un aviso de presentación de un procedimiento de Sistema Uniforme de Suspensión Rápida, el operador de registro "bloqueará" el nombre de dominio en cuestión (eso es, que el registrador restrinja cambios a los datos de registración, incluyendo transferencia y eliminación, pero permitiendo al nombre continuar hasta la resolución, lo cual ha sido referido como "congelación"). En la UDRP no existen tales bloqueos. Más aún, si un reclamante tuviera éxito a través del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida, el nombre de dominio en cuestión sería suspendido durante la duración del período correspondiente a la registración; en cambio la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio establece que el nombre sea transferido.

Los estándares propuestos para los evaluadores del URS, para aplicar en la toma de sus determinaciones son: (i) si el nombre de dominio registrado es idéntico o confusamente similar a una marca sobre la cual el reclamante tiene un registro válido emitido por una jurisdicción que lleva a cabo un examen substantivo de las solicitudes de marcas antes de efectivizar la registración; (ii) si el registrante no tiene ningún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio; y/o (iii) si el dominio hubiese sido registrado y estuviera siendo utilizado de mala fe. Por supuesto, considerando que el URS es sólo para los casos más claros de infracción flagrante de conducta, tiene sentido que la carga de la prueba deba ser mayor que en la UDRP. En el URS, los reclamantes o denunciados deben probar sus casos con evidencia clara y convincente.

Es la necesidad de soluciones a un nivel más global, la que llevó a ICANN a crear estas herramientas para atacar consecuencias no deseadas de la registración de nombres de dominio y resolver conflictos suscitados en torno a los mismos. Como se discutió, un nombre de dominio puede infringir el derecho de marca de una persona en cualquier lugar del mundo: www.pera.com puede infringir "Pera", una marca de electrónicos en Estados Unidos, y "Pera", una marca de ropa en Argentina. La exclusividad que se necesita en el sistema de nombres de dominio, hace imposible que se asigne el mismo nombre de dominio -www.pera.com- en Estados Unidos y en Argentina o para el rubro electrónicos y el de indumentaria, a la misma vez. Pequeñas variaciones o la inclusión de códigos de países al nivel de dominio secundario, como puede ser www.pera.com.ar, pueden aliviar los conflictos entre varios interesados por un mismo nombre de dominio.

Como se dijo, las decisiones que toma el jurado pueden ser discutidas en las cortes. Sin embargo, el sistema de UDRP facilita a los titulares de marca la disputa de un nombre de dominio creando un sistema efectivo y económico; todos los que registren un dominio deben indefectiblemente aceptar las reglas de UDRP y acatar las decisiones tomadas por el jurado. De esta forma se invierte la carga más pesada, por costosa, tediosa y prolongada, que implica acudir a la justicia local. A su vez, el URS provee a los

titulares de un derecho de marcas, con una herramienta, efectiva, económica y expeditiva que complementa el UDRP suspendiendo la registraci3n en los casos de infracci3n flagrante.

VII- Los casos judiciales

En los siguientes casos judiciales de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos, veremos como los jueces han adaptado las leyes de los respectivos países a una realidad novedosa, dinámica y poco regulada como lo son los nombres de dominio en relación con los derechos de propiedad intelectual de terceros, en el campo de las marcas.

(i) Argentina

Casos de piratería de nombres de dominio

Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network s/ Apropiación Indevida de nombre "Freddo" para Internet¹¹

En este caso, la demandada, una empresa prestadora de servicios de Internet, Spot Network (cuya persona responsable era Diego Gassi), registró el dominio www.freddo.com.ar, coincidente con la marca de la parte actora, Heladerías Freddo S.A.. El juez federal, Luis María Márquez, en relación a la medida preventiva planteada por la actora, suspendió de forma preventiva el nombre de dominio [freddo.com.ar](http://www.freddo.com.ar) registrada por Spot Network, en el registro de Nombres de Dominio de Internet en Argentina (NIC), y autorizó a las heladerías Freddo a utilizar la designación FREDDO como nombre de dominio hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. Hizo uso para ello del Art. 232 del Código Procesal (Media cautelar genérica) y fundamentó la misma sobre la base de que prima facie la actora tendría un derecho de registrar su propia marca como nombre de dominio con prioridad ante terceros, entendiéndose que la situación contraria infringiría un daño con secuelas en el orden comercial y patrimonial para la accionante.

El juez entendió que el registro de una palabra como nombre de dominio, palabra que coincide con una marca registrada, comporta "una variante del uso indebido de marca ajena".

El fundamento para considerar acreditado el "fumus boni juris" por parte del magistrado lo encuentra en una publicación de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual). Transcribe en la sentencia el siguiente párrafo: "un nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización". El peligro en la demora lo encuentra en la exclusión de poder utilizar su marca como dominio por parte del titular y la contracautela se resuelve mediante fianza personal del actor.

El juicio concluyó posteriormente con el acuerdo de las partes cediendo el demandado los derechos de titularidad sobre el nombre de dominio "freddo.com.ar" a favor del reclamante.

Éste fue el primer fallo sobre el tema, dictado en nuestro país. Marca una tendencia en cuanto establece una regla general que privilegia al titular de una marca por sobre los derechos de los registrantes de nombres de dominio idénticos a una marca. La prioridad establecida por NIC para aquél que registra con anterioridad un nombre de dominio se

¹¹ <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/freddo.htm>

deja sin efecto para veneficiar al titular de la marca. Se presume la ilicitud del registro de un dominio idéntico o similar a una marca. A mi entender se sobredimensiona el derecho mencionado sin mucho fundamento jurídico y para establecer la medida cautelar se encuentra peligro en la demora sólo por la exclusión de poder utilizar su marca como dominio por parte del titular.

ERREPAR S.A. c/ Besana, Guillermo Antonio s/ Medidas Cautelares¹²

En este caso, la parte actora, titular de la marca ERREPAR otorgada en la clase 9, 16 y 38¹³ solicitó una medida cautelar contra Guillermo Antonio Besana, el demandado, quien registró el dominio “www.errepar.com.ar”. Según el juez que resolvió la medida cautelar, la registración del nombre de dominio en cuestión implica la intromisión en los derechos marcarios que prima facie tiene la firma actora. En este caso también se hizo lugar a la medida cautelar, con apoyo en el Art. 232 CPCC y Art. 50 incs. 1 y 2 del acuerdo ADPIC¹⁴ (aprobado por la ley 24.425), y se concedió la suspensión preventiva del nombre “www.errepar.com.ar” que utiliza NIC Argentina, previa caución real de \$2000.

Una vez mas la doctrina judicial en Argentina muestra una tendencia a asimilar los nombres de dominio con las marcas en el marco de una medida cautelar, mostrando la intención de beneficiar a priori a aquel que tiene una marca registrada.

Camuzzi de Argentina S.A. c/ Arnedo, Juan Pablo s/ Medidas cautelares¹⁵

En este caso el demandado, Juan Pablo Arnedo, registró el dominio www.camuzzi.com.ar. La parte actora, la empresa CAMUZZI DE ARGENTINA S.A., es una reconocida concesionaria del servicio público de transporte y de provisión de gas. La actora es titular de dos registros en la República Argentina sobre la marca CAMUZZI ARGENTINA en las Clases 39 (Transporte y Almacenamiento) y 42 (Servicios Varios). El juez interpretó que el mero hecho de ser titular de una marca coincidente con el dominio es fundamento para tener por acreditado el fumus boni juris requerido en materia cautelar. Así destacó: "No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las comunicaciones, que quien posee una marca registrada pretenda utilizarla como nombre de dominio en Internet. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su denominación comercial. De esta forma, encontró suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho que se invoca para fundar la cautelar peticionada.

El magistrado, al contrario de lo sucedido en "Freddo" no califica jurídicamente la

¹² <http://www.aadat.org/errepar.htm>

¹³ **Clase 9:** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 38: Telecomunicaciones.

¹⁴ http://www.angelfire.com/mac/derechomarcario/normativa/adpic/adpic_texto.htm

¹⁵ <http://www.scribd.com/doc/159364946/Camuzzi-de-Argentina-SA-c-Arnedo-s-Medidas-Cautelares>

conducta de quien registró el nombre de dominio. Señala que en las condiciones impuestas por NIC Argentina – imposibilidad de dos dominios idénticos - "resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de dominio pretendido por parte de la accionante, en atención al registro anterior que se habría otorgado al aquí demandado, lo cual, estrictamente, implica la negación al titular marcarlo de toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio en Internet".

En cuanto al peligro en la demora señala el magistrado que el mismo es entendido como "el peligro de daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la imposibilidad de la actora de acceder al registro del dominio www.camuzzi.com.ar hasta tanto, eventualmente, se decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede interpretarse en la actualidad, como una desventaja comercial, frente al resto de las empresas que sí pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a Internet."

El magistrado encuadra la medida cautelar en lo dispuesto por el Art. 232 del Código Procesal y en el Art. 50 del Acuerdo TRIPS (Ley 24.425). Resuelve otorgar la medida cautelar mediante caución juratoria prestada por el responsable de la empresa actora.

El caso fue terminado, sin expedirse sentencia definitiva a consecuencia de la voluntaria renuncia del demandado al nombre de dominio.

El presente es otro caso en el que el juez entiende que existe una prioridad en cabeza del titular de la marca en detrimento, a mi criterio, de la prioridad temporal que otorga NIC Argentina al primer registrante de un nombre de dominio.

Pugliese Francisco Nicolás c/ Pérez Carlos Enrique s/ medida cautelar¹⁶

En este caso el juez de primera instancia decretó una medida cautelar similar a la de los casos FREDDO y CAMUZZI a favor del Sr. Francisco Nicolás Pugliese y de la empresa INDUSTRIAS PUGLIESE S.A. con fundamento en la titularidad por parte de Francisco Pugliese de la marca PSA registrada en el INPI. la Excelentísima Cámara fijó una contracautela real de \$ 20.000 a cargo de la actora. El juicio terminó a consecuencia de la voluntaria renuncia del demandado al nombre de dominio.

Como patrón común en estos casos se puede destacar la asimilación del registro del nombre de dominio al uso indebido e ilegítimo de la marca, así como la irrelevancia de la notoriedad de la marca y de la buena o mala fe del registrante.

PINES S.A. c/ Nexus Internet Services s/ Medidas Cautelares¹⁷

En este caso, al igual que en los precedentes, se decretó la suspensión preventiva del registro del nombre de dominio "pines.com.ar" realizada por el Sr. Diego F. Díaz y se concedió la autorización para que Pines SA utilice el nombre de dominio precedentemente mencionado, debiendo este último solicitar a NIC Argentina el pertinente registro.

¹⁶ <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/psa.htm>

¹⁷ <http://www.aadat.org/pines.htm>

EDEA S.A. c/ Statics S.A. s/ Medida Cautelar

El caso se refiere al nombre de dominio www.edea.com.ar. El actor, EDEA, invocó ser titular de la denominación comercial y marca de hecho EDEA para reclamar la cancelación del registro a nombre de otra empresa quien lo registró y no lo usó. el Tribunal dictó una medida cautelar siguiendo el procedimiento fijado para los “Incidentes de explotación” por al Art. 35 la Ley de Marcas N° 22.362 y ordenando la suspensión del registro en el caso de que el demandado no prestara la caución fijada.

De lo anterior se desprende, que los Tribunales han decretado medidas precautorias contra los squatters¹⁸, en defensa del “presumible legítimo derecho” de los titulares de la marca, dejando así de lado el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, relegando dicha regla “provisoriamente” en razón de que el squatter en todos los casos sólo hacía el registro del nombre de dominio pero no lo utilizaba, y esperaba a cambio de la cesión del mismo un rescate. Vale la pena resaltar nuevamente, que todas las resoluciones son provisorias –hacen lugar a una medida precautoria basándose en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ley de Marcas y el Acuerdo TRIP’s (ley 24.425[])- y no resuelven el fondo de la cuestión, pero ya nos dejan entrever la manera en que se enfoca el tema.

Viña Manquehue S.A. c/ Doino Group Inc. y/o Gustavo Doino s/Demanda ordinaria¹⁹

En este caso, la empresa Viña Manquehue S.A. por medio de apoderado, promueve una demanda ordinaria contra Doino Group INC. y/o Gustavo Francisco Doino a fin de que se les ordene cesar en el uso y registro del dominio de Internet "fresita.com.ar" solicitando también resarcimiento por los daños y perjuicios y daño moral ocasionados.

La empresa actora, produce en Chile el afamado vino espumante, frutado "FRESITA", el cual comenzó a exportarse a diversas naciones debido a su éxito comercial en el país de origen. Uno de los países en los que se introdujo este vino espumante es la República Argentina, a partir del año 1992, con gran suceso. "FRESITA" presenta una amplia protección marcaria en nuestro país, dado que fue registrada en una gran cantidad de clases en el nomenclador.

La empresa actora es titular de dominios de Internet "fresita.com" y "fresita.com.cl". Cuando la actora tomó conocimiento del registro del dominio de Internet "fresita.com.ar", reclamó mediante una carta documento al registrante, solicitando la restitución de dicho nombre de dominio, por cuanto su registro sin autorización constituía una violación a sus derechos. Dicho reclamo no fue contestado por lo que desencadenó el juicio que se comenta.

La jueza Aramberri entendió probada la mala fe por parte del registrante del nombre de dominio, por no encontrar ningún contenido en la pagina www.fresitas.com.ar, lo cual según la magistrada es un indicio claro de que el interés del registrante era simplemente obtener un lucro económico por el nombre de dominio cuando el titular de la marca se

¹⁸ se llama "squatter" a la persona que registra en Internet dominios expirados u homónimos a marcas importantes, para luego pedir sumas de dinero abultadas al interesado en cuestión.

¹⁹ "VIÑA MANQUEHUE S.A. C/Doino Group Inc. y/o Gustavo Doino s/Demanda ordinaria", expte. 12.721, de entrada en la secretaría "A" del Juzgado Federal N°2 de Rosario. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Fallo-Viña/612004.html>

encontrara con que su marca estaba siendo utilizada por otros. Tampoco Doino pudo probar un interés legítimo en el mencionado nombre de dominio. La prueba mas contundente, sin embargo, fue que el accionado poseía una cartera de nombres de dominio registrados, con contenidos iguales o similares a otras marcas famosas. A raíz de indicios claros de mala fe y falta de interés legítimo en el nombre de dominio por parte del demandado es que la jueza hace lugar a la acción incoada por la parte demandada.

Industrias Solano S.A. c/ Gallo, Hugo y otro s/ cese de uso de marca²⁰

En este caso, el demandado planteó la prioridad de quien primero solicita el registro del nombre de dominio. El tribunal puso de manifiesto en este sentido que el Art. 953 del Código Civil prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros. Asimismo, el Art. 1071, establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. También mencionó que la Regla N° 10 de las Reglas para el Registro de Nombre de Dominio en Internet Argentina (Resolución 2226/00 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto -B.O. 29/8/00-), es decir que el hecho de que NIC Argentina registre un nombre de dominio a favor de un registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante, y en virtud de ello, no le corresponde a NIC Argentina evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros, por lo que la circunstancia de que se haya accedido al registro, no le otorga ningún derecho irrevocable a la accionada.

En otras palabras, la parte demandada no logró el reconocimiento de la prioridad absoluta que pretendía, con fundamento en que fue el primero en solicitar el nombre de dominio, y en la falta de prueba de la existencia de mala fe. Por el contrario, el Tribunal entendió que el reclamo de la actora era más atendible en virtud de la no controvertida titularidad de la marca en la que sustentaba su pretensión.

Este es otro caso en que se hace lugar a la demanda aún a la falta de prueba sobre la existencia de mala fe en el demandado, bastando sólo la prueba de la actora como titular de la marca y fundamentando el derecho en los principios generales del derecho más allá de las leyes concretamente aplicables a las marcas.

Casos de Confusión y Dilución de marca

INTEL CORPORATION c/ INTELCO S.R.L. s/ Cese de Uso de Marca y Cese de Uso de Nombre de Dominio²¹

En este caso, INTEL CORPORATION interpuso una demanda contra INTELCO S.R.L. alegando confusión de marca y violación de la misma a raíz de la registración del nombre

²⁰ <http://ar.vlex.com/vid/recurso-civil-comercial-federal-n-4-09-35155475>

²¹ ABELEDO PERROT N°: AP/JUR/66/2012

de dominio (www.intelco.com.ar) por parte del demandado. Esta demanda fue rechazada en la sentencia de primer instancia que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Se interpretó que el nombre de dominio registrado por la demandada, no era idéntico o similar al nombre de la actora, hasta el punto de crear confusión entre los usuarios con respecto a una marca de productos o de servicios sobre los que aquella tenía derecho y que el actuar de la demandada no configuraba lo que se conoce como "mala fe oportunista" en el registro y uso del dominio. Al respecto de nombres de dominio en conflicto con marcas citaron doctrina²² concordante.

Tanto la buena o mala fe como el principio de prioridad de registración de nombres de dominio fueron conceptos preponderantes en esta decisión y no se asumió que la coincidencia de la marca de la actora con gran parte del nombre de dominio registrado por la demandada era de por sí un motivo para obligar a esta última al cese de uso de ese nombre de dominio, incluso teniendo la actora notoriedad en el mercado. A mi criterio, parece haber un balance adecuado en la valoración de los derechos y la aplicación de la ley.

***"Tiempo Libre S.A. v. Segurel, Alberto A. s/ medidas cautelares"*²³**

En este caso, la actora, Tiempo Libre S.A. solicitó al juez que dictara una medida cautelar -autónoma- en los términos del Art. 50 del acuerdo ADPIC y de los Arts. 230 y 232 CPCCN y de la ley 22362 (2), para que NIC Argentina dejara sin efecto la inscripción del dominio "tiempolibre.com.ar" efectuado por Alberto A. Segurel, y que se lo otorgara a su favor.

El juez de primera instancia ordenó la suspensión provisoria del nombre de dominio "tiempolibre.com.ar" registrada por el demandado y autorizó a Tiempo Libre S.A. a utilizar dicho registro -con carácter provisorio- hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.

El demandado recurrió el fallo y fundó su agravio en que no estaba demostrado que se hubiera procedido de mala fe al registrar el nombre de dominio "tiempolibre.com.ar" en 1997, de acuerdo con las reglas 12 y 13 de la resolución 2226/2000, pues no se había probado la invocada intención de obtener un rédito económico con la venta del dominio registrado, la notoriedad de la marca, la existencia de una relación de Segurel con Tiempo Libre S.A., ni la titularidad de una gran cantidad de nombres de dominio registrados por aquél con la intención de lucrar con su posterior venta.

La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia entendiendo que no existía el peligro en la demora que se requiere para otorgar una medida cautelar de ese tipo, destacando que además la verosimilitud del derecho debía surgir de manera manifiesta así como un daño irreparable. La cámara ponderó que en materia de nombres de dominio en Internet, contrariamente con lo que sucede con las marcas, quedan abarcados todos los productos o servicios, pues no rige en ese ámbito el principio de especialidad vigente en materia marcaria, por lo que podría darse la posibilidad de que

²² "... La ocupación o registración de un dominio puede ser de buena o mala fe, o si se prefiere, con interés legítimo o sin aquél, siendo ésta una de las cuestiones fundamentales a determinar en caso de llegar al conflicto ante los estrados judiciales. La ocupación será de mala fe o con falta de interés, toda vez que se haya realizado el registro como nombre de dominio de una marca, persona física o jurídica, empresa con giro comercial, designación comercial u otro tipo cualquiera de elemento de identificación comercial u otro tipo cualquiera de elemento de identificación, sin otro ánimo que ofrecerlo a cambio de dinero o acciones. ... Se trata, en definitiva, de una situación de abuso por parte del registrante, al pretender valerse de algo que no le es propio." ("Nombres de dominio" de Ezequiel María Zabale y María Karina Arreche, Editorial jurídica Nova Tesis, 2006, pág. 145)

²³ ABELEDO PERROT N°: 9213/002345

hubiera más de una persona, con igual interés legítimo, para registrar un mismo nombre de dominio Finalmente concluyeron que de las reglas²⁴ para registrar nombres de dominio en Internet en la Argentina sumado a los principios del derecho, se seguía que la mera titularidad de una marca no determinaba per se el derecho sobre un nombre de dominio que coincida con esa designación.

Esta resolución también es, a mi entender, mas balanceada, sin sobredimensionar el derecho de una marca registrada en desmedro de los nombres de dominio, como ha hecho muchas veces la jurisprudencia argentina.

²⁴ Las Reglas para el Registro de Nombre de Dominio en Internet en la Argentina establecen que: el registro de un determinado nombre de dominio se otorgará a la persona física o jurídica que primero lo solicite (regla 1); el hecho de que Nic Argentina registre un nombre de dominio no implica responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro, por lo que no le corresponde evaluar si el registro puede violar derechos de terceros (regla 10); el registrante y/o el solicitante deben declarar bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y uso del nombre de dominio solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros (regla 12), y que no se realiza con ningún propósito ilegal, ni viola ninguna legislación, y que todos los datos suministrados son verdaderos, no habiendo ocultado ni omitido ninguna información que Nic Argentina podría haber considerado esencial para su decisión de aceptar la solicitud de nombre de dominio (regla 13)

(ii) Reino Unido

Casos de piratería de nombres de dominio

Harrods Ltd vs UK Network Services Ltd and Others²⁵

El registro de www.harrods.com inició el primer caso en el Reino Unido sobre los nombres de dominio. Dicho nombre de dominio fue registrado por una persona que no tenía relación con la famosa tienda de Knightsbridge y se registró a través de una organización americana, Network Solutions Inc.. Harrods inició una queja contra Network Solutions, que suspendió el nombre de dominio en espera del resultado de su proceso de resolución de disputas. Mientras tanto, Harrods Ltd. inició un procedimiento judicial por infracción y usurpación de marca ("passing off"). En la sentencia, el juez dio la orden al demandado de liberar el nombre de dominio www.harrods.com. El magistrado fue claro en su opinión de que el registro del nombre de dominio constituye una violación del artículo 10 de la Ley de Marcas de Reino Unido²⁶, sin embargo, dejó confusión en lo que se refiere a la denuncia de "passing off". La doctrina sostiene que es discutible si existió o no passing off. Es probable que el nombre de dominio no estuviera registrado a efectos de desvirtuar el buen nombre de Harrods, sino para venderla a Harrods Ltd. Lamentablemente los acusados no pudieron asistir a la corte, por lo que este punto nunca fue completamente analizada. Éste fue un caso de juicio sumario en el que los acusados no estaban representados por lo que el caso no fue plenamente impugnada. Como no se había hecho uso de la página Web, era discutible si se había cometido passing off. Es de suponer que la intención de los acusados era no utilizar el sitio Web, sino la de vender el nombre de dominio a Harrods Ltd.

Los indicios en este caso jugaron un papel importante determinando la existencia de ciberocupación, pero como se dijo, fue un caso pobre en argumentación por no estar los acusados representados.

Marks & Spencer v One in a Million²⁷

En el caso "One in a Million", los demandantes eran comerciantes de nombres de dominio de Internet, y se especializaban en el registro de nombres idénticos o similares a los nombres de empresas conocidas sin su consentimiento. Los nombres de dominio como Marks & Spencer, Sainsbury, Virgin, British Telecommunications y Ladbroke Group fueron registrados por los demandados y posteriormente ofrecidos a la venta a esas empresas, junto con amenazas de venderlas a terceros. Según el tribunal que decidió el caso, la registración de marcas conocidas como nombres de dominio, combinado con la oferta a la venta y amenaza de venta a terceros debe considerarse un delito pues se estaría utilizando al nombre de dominio como un instrumento de fraude, conducta repudiable y

²⁵ *Intellectual Property. David I. Bainbridge. Octava Edición. pag 849*

²⁶ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents>

²⁷ <http://mirrors.paul.sladen.org/www.nic.uk/news/legal/oiam-judgement.html>

que caería bajo la ley de marcas y encuadraría en el delito inglés de "passing off". El tribunal de apelación también consideró que la registración sistemática de nombres de dominio coincidentes con marcas de prestigio con la intención de bloquearles a esas empresas la registración de un nombre de dominio, sumado a la amenaza o aviso de que se vendería a otras personas o empresas, mostraban evidencia concluyente de que se quería sacar ventaja del carácter distintivo y reputación de esas marcas registradas, en su detrimento. En relación al delito de "passing off", esa corte afirmó que debe ofrecerse un remedio legal en los casos en que un demandado utiliza el registro de un nombre de dominio como un instrumento de fraude o intenta "equipar" a terceros con ese instrumento de fraude, a través de la venta del nombre de dominio.

Otro aspecto significativo del caso es el reconocimiento por parte del tribunal de que los nombres de dominio pueden realizar una función de marca dado que indicarían origen. Este razonamiento le da la potestad a los propietarios de marcas comerciales de proteger su marca contra la registración de un nombre de dominio idéntico o similar a su marca, con presunción de ser utilizada en el futuro como instrumento de fraude, en virtud de la figura de passing-off o a través de una acción por infracción de marca registrada.

En este caso vemos una interpretación extendida que contrasta con el uso tradicional de la figura de "passing off", convirtiéndolo en un delito más amplio o abarcativo dentro de lo que se denomina competencia desleal en el marco del derecho inglés. En otras palabras, el tribunal forzó en algún punto la ley con el objetivo de condenar una situación novedosa para ese entonces y que consideraba inadecuada.

French Connection Ltd v Sutton²⁸

El actor, una cadena de modas francesa, solicitó que se detuviera el uso del sitio Web www.fcuk.com, registrado por el demandado Tony Sutton, de 31 años proveniente del sur de Londres y consultor de Internet, por considerar que el acusado estaba explotando el nombre generado por el éxito de su campaña de publicidad FCUK en torno a las siglas que utiliza como su marca registrada (French Connection United Kingdom).

La campaña publicitaria FCUK había estado funcionando un año antes de que el nombre de dominio fuera registrado, pero French Connection no había registrado la marca FCUK hasta unos días más tarde. La cadena de moda solicitó una orden judicial inmediata para impedir el uso de la página Web en cuestión, pero fue denegado por el juez.

La defensa del demandado, Sr. Sutton, dijo que las siglas FCUK se utilizan ampliamente en los círculos de Internet como una alternativa a un improperio ofensivo, como una manera de evitar los filtros y controles en los sitios Web. Argumentó que su cliente se había dado cuenta del valor de "fcuk" como nombre de dominio para atraer la atención hacia su negocio al igual que lo había hecho la demandante French Connection.

El juez que entendió en la causa consideró que el nombre de dominio no fue registrado como un instrumento de fraude sino para ser utilizado por el registrante en Internet como su dirección de dominio y correo electrónico. También relativizó el buen nombre y prestigio que esas siglas podrían transmitir y significar para la marca French Connection, dado el significado alternativo asociado a aquellas siglas. Tampoco consideró establecido o probable los requisitos de daño y confusión.

En este caso no se hizo lugar al reclamo por passing off basado fundamentalmente en que

²⁸ *French Connection Ltd v Sutton* (2001) ETMR 341

el nombre, de por sí, era de mal gusto, pero también en la ausencia a priori de una posible confusión por parte de los consumidores.

Radio Taxicabs (London) Ltd v Owner Drivers Radio Taxi Services Ltd²⁹

Ambas partes son empresas de taxis negros con licencia en Londres. El nombre original del demandante era "Radio Taxis (Southern) Limited", pero fue cambiado en la década de 1980 a "Radio Taxis (London) Limited". El negocio y cantidad de clientes y ganancias del demandante era solo un poco mayor que el del demandado.

El demandado se interesó en Internet antes de que el sitio Web del demandante -cuya dirección principal es dialcab.co.uk entrara en funcionamiento alrededor de abril de 1998. Sin embargo, menos del 0,5 % de los viajes reservados por los clientes de cuenta de la parte demandada se reservaban a través de Internet .

El demandado entonces registró www.radiotaxis.com como nombre de dominio y desde esa página proveía un link o enlace que conducía a la página Web "www.dialcab.co.uk". Esta última página contenía su principal presencia en Internet. El nombre comercial del demandado era Dial-A-Cab. El tribunal consideró que no había ninguna evidencia real para demostrar que el demandado había registrado el nombre de dominio con la intención de aprovecharse de la reputación del demandante o desviar su negocio en beneficio propio. A falta de la intención de engañar, se rechazó la solicitud de la parte actora de que se le cancelara la registración del nombre de dominio en cuestión a la parte demandada para serle asignada a ella. No fue considerada un instrumento de fraude. Por otro lado, se dijo que el demandante había tomado el riesgo de elegir un nombre descriptivo o genérico para su negocio.

Esta decisión fue muy acertada teniendo en cuenta lo genérico del nombre de dominio, el tamaño del negocio de ambas partes, la falta de intención de aprovechamiento de la demandada y la libertad que debe primar en Internet.

Phones 4u Ltd v Phone4u.co.uk Internet Ltd³⁰

En este caso, el demandante ya había adquirido prestigio en la marca "Phones 4u" utilizado para su negocio de telefonía móvil cuando el demandado registró el nombre de dominio www.Phone4u.co.uk para su negocio. El Tribunal de Apelación consideró que no era posible el uso del nombre de dominio sin causar engaño y destacó las pruebas de que los clientes potenciales de la demandante habían visitado el sitio Web confundidos por la similitud de nombres. Esto llevo al tribunal a definir que el acusado sí había intentado aprovecharse del nombre y prestigio del demandante. Por otro lado, fue probado que el acusado trató de vender el nombre de dominio al demandante y que además aseveró falsamente que un tercero le había ofrecido \$100.000 libras por el nombre de dominio. El Tribunal de Apelación, revirtió la sentencia de primer instancia que no había encontrado ni passing off ni infracción contra la marca, y estableció que el nombre de dominio en cuestión era un instrumento de engaño .

Este fallo sigue al famoso caso "One in a Million", en el que por primera vez un tribunal decidió que la mera registración de un nombre de dominio podría ser suficiente para

²⁹ *Intellectual Property. David I. Bainbridge. Octava Edicion. pag 851*

³⁰ *Intellectual Property. David I. Bainbridge. Octava Edicion. pag 852*

establecer un reclamo de passing off.

Easyjet Airline Co Ltd v Dainty³¹

Los demandantes en este caso, un grupo comercial en el que se encuentra incluida la Aerolínea llamada Easy Jet y conocida por sus vuelos de bajo costo, iniciaron un juicio en contra de un jefe de obra de una empresa de ingeniería civil acusándolo de haber registrado un nombre de dominio llamado easyRealestate.co.uk en marzo de 2000, cometiendo el delito de "passing off". Los demandantes solicitaron el juicio sumario.

El juez que entendió en la causa consideró que el demandante Easyjet no podía apropiarse de la palabra "Easy" generando un monopolio sobre la misma. Sin embargo, estableció que había existido el delito de "passing off" por parte del demandado teniendo en cuenta el aspecto visual de su página Web, la que se asemejaba en exceso a la de la actora. También vio en el alto precio requerido al demandante para el traspaso del nombre de dominio, un indicio de la existencia de este delito. Finalmente, Easyjet logró la transferencia del nombre de dominio en cuestión para sí, demostrando que el demandado se hizo pasar por su empresa.

En este caso vemos el éxito de los titulares de una marca al reclamar su derecho sobre un nombre de dominio por encontrarse en conflicto con su propia marca, incluso cuando éstos (marca y nombre de dominio) no son idénticos, teniendo en cuenta otros indicios como las semejanzas entre las dos paginas Web.

Este es un caso en el que se tiene en cuenta no solo la mera registración del nombre de dominio sino también otras situaciones que sí llevarían a los consumidores a confundir o asociar la marca registrada con el producto ofrecido y el negocio difundido en la página web cuyo nombre de dominio se atacaba.

Global Projects Management Ltd v Citigroup Inc³²

En este caso se discute el concepto de instrumento de fraude, establecido en el caso One in a Million y se hace una analogía interesante entre los nombres de dominio y el nombre de las compañías. Los hechos son los siguientes: el 06 de abril 1998 Citibank y Travelers Group anunciaron su fusión para formar Citigroup. Existió una amplia cobertura global de la operación dado el tamaño de la fusión. El mismo día, y tras el anuncio, Global Projects Management Ltd (GPM), una compañía controlada por Jim Davies, su dueño, solicitó el registro del nombre de dominio citigroup.co.uk. La fusión se completó el 8 de abril. El registro del nombres de dominio se completó el 7 de abril.

En 2003 , Citigroup tuvo conocimiento de la existencia de "citigroup.co.uk " y amenazó con emprender acciones legales contra GPM, quien inició un juicio por amenazas injustificadas y fue reconvenido por usurpación e infracción de la marca citigroup

En este caso, a diferencia del caso "One in a Million", el nombre de dominio no fue ofrecido a la venta por GPM. Sin embargo, el nombre de dominio Citibank.co.uk en manos de Global fue considerado un "instrumento de fraude " y engañoso. Aunque Global no tenía reputación como usurpador de nombres de dominio, la evidencia demostró irrefutablemente que el objetivo de GPM fue realizar una amenaza de engaño

³¹ Easyjet Airline Co. Ltd v Dainty (t/a EasyRealestate) (2002) FSR 6 ChD

³² <http://www.domaindisputes.co.za/downloads/NominetCases/GlobalProjectsManagementvCitigroup.pdf>

que sería perjudicial para Citibank en forma de nombre de dominio. GPM se veía en la situación de recibir y leer mensajes de correo electrónico confidenciales y sensibles destinados a Citibank

El juez deja en claro que la mera registración y mantenimiento del nombre de dominio puede implicar una infracción pues se crea un potencial instrumento de fraude. Es decir que toma el concepto de instrumento de fraude, derivado del caso One in a Million, aunque las condiciones del caso sean distintas. Por un lado no hubo ciberpiratería por parte de GPM pero sí un riesgo importante de filtración de información sensible para los clientes de Citigroup, debido a la confusión generada.

Este es un fallo que también sigue los lineamientos del precursor "One in a Million", pero incluso lo amplía, va más allá, en tanto incluye entre posibles infractores a aquellos que no tienen una conducta clara como cyber piratas pero cuya página Web generaría un peligro o amenaza para el titular de la marca.

Pitman Training Limited and PTC Oxford v. Nominet UK³³

Este es una disputa que fue encausada bajo el delito de "passing off" debido a que ninguna de las partes tenía una marca registrada. Pitman Training Limited y Pearson Plc eran los propietarios legítimos del mismo nombre comercial, Pitman en el Reino Unido en sus respectivos segmentos de negocio. Pearson Plc fue el primero en registrar el nombre de dominio "pitman.co.uk".

Debido a un error, este nombre de dominio fue reasignado por el registrador, Nominet, a favor de Pitman Training Limited. Como resultado, Pearson Plc fue privado de su registro. Después de descubrir el error, Pearson Plc presentó una queja y logró que Nominet reasignara el nombre de dominio a la misma. Pitman Training inició un juicio argumentando que la reversión del nombre de dominio a Pearson Plc constituía "passing off", pero fue rechazado por el tribunal. Se sostuvo que no había pruebas de que el público en general asociara el nombre de dominio con PTC Oxford ya que Pitman Training Limited sólo había recibido dos correos electrónicos durante los diez meses de funcionamiento.

Esta decisión es acertada y pone de relieve la importancia del registro temprano de nombres de dominio, aunque no signifique que la prioridad que existe para el primer registrante sea absoluta.

International Business Machines Corporations, IBM United Kingdom Ltd v. Web-Sphere Ltd and Richard de Serville³⁴

El tribunal consideró que la marca registrada WEBSPHERE era idéntica al "Web-Sphere" utilizada como parte de una empresa de nombre -Web Sphere Ltd- y un nombre de dominio -websphere.org-.

El juez decidió que WEBSPHERE registrado para software de computación, servicios informáticos para el desarrollo y mantenimiento de sitios Web, era violatorio por parte del demandado, quien tenía las direcciones de Internet Web-sphere.com, Web-sphere.net

³³ <http://mirrors.paul.sladen.org/www.nic.uk/news/legal/pitman-judgement.html>

³⁴ <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2004/529.html>

y www.sphere.org, y ofrecía registro de nombres de dominio y servicios de alojamiento Web. Según el juez, la marca se encontraba válidamente registrada, ya que consistía en una combinación de dos palabras sin significado reconocible. Si bien el neologismo se refería a Internet, no era descriptivo. En cuanto a la identidad entre los signos, el juez consideró que la existencia del guión no era insignificante teniendo en cuenta que el consumidor medio de los productos o servicios pertinentes, sería un usuario sofisticado y consciente de la importancia del guión. Sin embargo, la conexión se haría con Web-Sphere y no con IBM. Otra distinción que hizo el juez es que incluso un usuario sofisticado no recordaría necesariamente la marca de IBM en toda su extensión en el momento en que se escribiera la dirección. Por último, el juez señaló, también se debe considerar la similitud visual y fonética entre los signos. Teniendo en cuenta todo ello sostuvo que la marca y el signo son idénticos. También encontró que los bienes y servicios eran suficientemente idénticos. La defensa de los acusados -relativa al uso de su propio nombre- no tuvo éxito pues el nombre había sido adoptada tras el lanzamiento de los productos de IBM y no había evidencia de que el acusado hubiera hecho las búsquedas necesarias antes de la adopción de su nombre u otras medidas para evitar confusiones. Finalmente el juez requirió a Web-Sphere Ltd que cambiara su nombre, y dejara de utilizar los nombres de dominio para que fueran asignados a IBM.

En este caso, sí se puede observar un razonamiento fundado en la presencia de pruebas e indicios que llevaron al juez a creer que habría confusión y que el nombre de dominio había sido registrado con mala fe por parte del demandado.

Prince Plc vs Prince Sportswear Group Inc³⁵

Prince Plc es una empresa de tecnología registrada en el Reino Unido, que operaba un sitio Web bajo el dominio "prince.com". Prince Sportswear Group Inc., una compañía registrada en los EE.UU., notificó a Network Solutions Inc. (NSI)³⁶, que era el dueño de la marca federal 'Prince' y que el uso del nombre de dominio 'prince.com' por parte de Prince Plc constituía dilución de la marca famosa Prince Sportswear Group Inc.. Como se ha dicho, dentro de la política que opera NSI con respecto a la asignación de nombres de dominio, la prioridad la tiene aquel que registra primero un nombre de dominio. Sin embargo, si una segunda persona o entidad es capaz de demostrar que es el propietario de una marca comercial registrada correspondiente a ese nombre, entonces el registrante perdería el nombre de dominio inscripto. Tal pérdida podría dejarse sin efecto si se acredita que aquel que registró primero el dominio es también titular de una marca federal de EE.UU., o si ha iniciado un procedimiento en un tribunal de EE.UU. con la finalidad de proteger a ese nombre de dominio.

La empresa estadounidense amenazó con iniciar acciones legales a menos que Prince PLC les transfiriese el nombre de dominio a ellos y se comprometieran a no utilizar el nombre de "Prince" en el futuro.

Prince PLC inició una demanda a Prince Sportswear Group Inc ante el Tribunal Superior y buscó alivio en virtud del artículo 21 de la Ley de Marcas de Reino Unido. Esta disposición se refiere a los recursos para las amenazas infundadas de un procedimiento de infracción. La sentencia del mencionado Tribunal fue a favor de Prince PLC aunque no

³⁵ <http://www.domaindisputes.co.za/downloads/NominetCases/PrincevPrinceSports.pdf>

³⁶ Network solution es el responsable de la asignación de nombres de dominio bajo el dominio de nivel superior .com. en los EE.UU

concedió reparación por daños por falta de prueba. El juez Neuberger reconoció que el acusado podría solicitar un nuevo juicio en otra jurisdicción y por lo tanto el carácter internacional de los nombres de dominio podrían llevar a decisiones contradictorias.

El Tribunal en este caso entiende que cuando se registra un nombre de dominio, aunque coincidente con una marca registrada por otra empresa, en tanto su uso sea legítimo, debe prevalecer y permitirse la continuidad de tal uso. Una visión contraria a ésta, llevaría a abusos por parte de los titulares de marcas registradas, que terminarían teniendo una especie de prioridad en el registro de nombres de dominio en Internet.

(iii) Estados Unidos

Casos de piratería de nombres de dominio

Panavision International LP v Toeppen³⁷

En este caso, el demandado Sr. Toeppen había registrado numerosos nombres de dominio homónimos con marcas de reconocida trayectoria en el mercado con el único propósito de su posterior venta. El caso “Panavision International L.P. v. Toeppen” es un claro supuesto de conflicto originado entre un “squatter” y una empresa de reconocida trayectoria. Sintéticamente los hechos fueron los siguientes: el Sr. Toeppen registró el nombre de dominio “panavision.com”. La empresa “Panavision International L.P.” era la dueña de la marca registrada “Panavision” en relación a los equipos de cámara cinematográfica. Al verse imposibilitada de obtener el nombre de dominio, por encontrarse previamente registrado, “Panavision” intimó al Sr. Toeppen a que le cediera el mismo en virtud de derechos marcarios preexistentes. El Sr. Toeppen respondió que el registro de nombre de dominio no constituía uso de marca, y ofreció la cesión a cambio de trece mil dólares. “Panavision” rechazó la oferta y comenzó acciones judiciales. La Corte de distrito de California estableció que las acciones de Toeppen violaban la Ley Federal de Dilución de Marca de 1995 y la Ley Anti-dilución de California. El demandado sostenía que el mero registro del nombre de dominio no era uso comercial por lo que no podían aplicarle la ley Anti-dilución. La Corte, finalmente, estableció que el intento de vender el nombre de dominio constituía uso comercial que implicaba la dilución de marca y que la conducta de Toeppen restringía la capacidad de “Panavision” de distinguir sus productos en el ámbito de “Internet”.

Podemos ver en este caso, la tendencia de la jurisprudencia norteamericana en el sentido de favorecer a quien tiene una marca registrada o notoria frente a los especuladores.

También vemos que se equiparó al hecho de comerciar el nombre de dominio con comercializar la marca. El mero intento de negociar el nombre de dominio en disputa lo convierte a este acto en un uso de carácter comercial y por ende encuadra en las leyes de dilución.

Este caso fue decidido antes de la promulgación de la ley contra la ciberpiratería³⁸. El Tribunal, para condenar la situación injusta pero que no encuadraba perfectamente en el marco legal existente, sostuvo que la Ley Federal de dilución de marcas podía ser violada sin la configuración del deslustre tradicional o distorsionamiento de la marca que los

³⁷ <http://www.techlawjournal.com/courts/avery/19980417.htm>

³⁸ The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), 15 U.S.C. § 1125(d)

tribunales habían requerido hasta el momento. Sentencias como ésta extendieron la Ley Federal de Dilución de Marcas sustancialmente.

*Virtual Works, Inc v Volkswagen of America*³⁹

En octubre de 1996, Virtual Works registró el nombre de dominio www.vw.net con Network Solutions⁴⁰. Dos ejecutivos de la empresa se percataron de que los usuarios de Internet podían asociar el sitio www.vw.net con Volkswagen, pero de todos modos, siguieron utilizando el nombre de dominio. Los agentes estaban de acuerdo que estarían dispuestos a vender el nombre de dominio de Volkswagen por una gran cantidad de dinero.

Uno de los mencionados agentes dejó un mensaje en el departamento de marcas de Volkswagen para hacerle saber a la compañía que venderían el nombre de dominio al mejor postor, y les dieron un plazo de veinticuatro horas para responder.

Volkswagen optó por llevar el caso a los tribunales y tanto la corte de primera instancia como el tribunal de apelación le dieron la razón y ordenaron el traspaso del dominio a Volkswagen.

El tribunal de apelación destacó la mala fe de Virtual Works encontrando el caso encuadrado en la Ley contra la Ciber-piratería ("ACPA"). Consideró asimismo, que Virtual Works no podía ampararse en la cláusula de exención⁴¹ que esa ley establece.

Sin embargo, el mismo tribunal en su fallo hace la salvedad de que el nombre de dominio en cuestión (www.vw.net) no es el nombre completo de la marca famosa (Volkswagen), sino una abreviación de dos letras, y que tales abreviaciones son muy comunes entre las empresas, corriéndose el riesgo de que se generen interminables litigios a futuro en el caso de condenar a aquellos que registran las variadas combinaciones de abreviaciones posibles para una marca. Aclaró que la ley de Ciber-piratería no fue promulgada para dar a las empresas el derecho todas las combinaciones posibles de letras que lleva cualquier similitud con una marca protegida, sino que se promulgó para evitar la expropiación de las marcas protegidas en el ciberespacio y para disminuir la confusión de los consumidores resultante de la misma.

Considero que en este caso el tribunal se centró en exceso en la mala fe de Virtual Works y encontró una similitud entre la marca famosa y el nombre de dominio que a mi juicio no llevaba a confusión en sí mismo. La combinación de aquellas dos letras (vw) junto con el gTLD: .net⁴², no deberían ser encuadrados dentro de la ley de antipiratería en Internet. Es lógico que no se utilice el mismo criterio en la ley antipiratería en Internet y aquel usado para evaluar si existe confusión en el contexto tradicional el cual es más estricto y se evalúan también los bienes y servicios ofrecidos. Pero la laxitud para encontrar posible confusión no debería llegar al punto de condenar la abreviación de una marca en dos letras que podrían denotar muchas otras marcas, no solo Volkswagen, como sucede en el caso examinado.

³⁹ 238 F.3d 264, 57 U.S.P.Q.2d (BNA) 1547 (4th Cir. 2001). <http://www.ca4.uscourts.gov/opinions/Published/001356.P.pdf>

⁴⁰ Network Solutions, LLC era una compañía de tecnología estadounidense fundada en 1979 autorizada por el gobierno a registrar nombres de dominio en Internet.

⁴¹ ACPA safe harbors

⁴² (el cual en un principio estaba referido a organizaciones relacionadas con tecnologías de redes, ej: los proveedores de servicios de Internet y actualmente se utiliza como una alternativa al gTLD .com)

Garden of life Inc. v B. Letzer, S. Letzer and Garden of Life LLC⁴³

En este caso el actor es una empresa de suplementos nutricionales y los demandados, un matrimonio que registró la marca “Garden of Life Lessons” en el rubro de servicios de educación y entretenimiento.

Los demandados habían registrado el nombre de dominio www.gardenoflife.com incluso antes de que el actor comenzara su actividad comercial. Sin embargo, una vez que la empresa Garden of Life comenzó su actividad comercial y le propuso al demandado comprar su nombre de dominio, éste comenzó a registrar todas las variaciones posibles al nombre de dominio en cuestión con la finalidad de obtener beneficios económicos de la venta de los mismos. Es decir que se embarcó en una actitud de acopio de nombres de dominio con una evidente mala fe que surge palmariamente de todas las evidencias presentadas en el caso y en las negociaciones pidió sumas exorbitantes. Así lo entendió la corte que decidió el caso⁴⁴. Asimismo, hubo evidencia de confusión concreta por parte de consumidores de la empresa actora, los nombres de dominio eran idénticos en algunos casos, el acopio y la sucesión de hechos evidenciaron claramente la actitud maliciosa de los demandados y el caso encuadró perfectamente en la ley de antipiratería en Internet de Estados Unidos.

Sporty's Farm v Sportsman's Market⁴⁵

Este es el primer caso de apelación decidida según el nuevo ACPA (Ley contra la Piratería Cibernética). Sporty's Farm - una compañía de catálogos dirigida a los entusiastas de la aviación utiliza el logotipo y la marca "sporty's" para identificar sus catálogos. Omega Engineering, también una compañía de catálogos, que vende principalmente instrumentos científicos, registró el nombre de dominio www.sportys.com. El propietario de Omega es un piloto que estaba familiarizado con los catálogos de la marca "sporty's". Nueve meses después de registrar www.sportys.com, Omega transfiere el nombre a una empresa subsidiaria que creó con el objeto de cultivar y vender árboles de Navidad. Llamó a esta filial Sporty's Farm y luego vendió los derechos sobre el dominio www.sportys.com a la filial. El caso se presentó originalmente bajo la Ley de Marcas de dilución Federal (EDA), pero la ACPA se aprobó antes de que el tribunal de apelaciones emitiera su decisión. El tribunal de apelaciones determinó que la nueva ley debía ser aplicada en la apelación. En el análisis de los hechos del caso se encontró que había pruebas más que suficientes en el expediente para demostrar la mala fe. Ni Sporty's Farm ni Omega tenían ningún derecho de propiedad intelectual en la [sportys.com](http://www.sportys.com) y Sporty's Farm comenzó la utilización del nombre en relación a la venta de productos y servicios recién después de iniciado el pleito. Lo más importante, sin embargo, es que el tribunal aún admitiendo que las "circunstancias particulares del caso" no encajan dentro de los factores de mala fe enumerados por el Congreso, consideró que había pruebas suficientes para encontrar mala fe. Por ejemplo, el tribunal consideró que Omega tenía previsto entrar en competencia directa con Sportsman's en el mercado de consumo relacionado con la aviación y que de esa forma su intención principal era

⁴³ 2004 WL 1151593 (CD Cal. 2004)

⁴⁴ <http://www.internetlibrary.com/pdf/garden-of-life-barry-letzer-cd-ca.pdf>

⁴⁵ 2000 EE.UU. App. LEXIS 1246 (2d Cir. 2/2/2000)

impedir que Sportsman's utilizara el nombre de dominio www.sportys.com. Asimismo, consideró que Omega había creado el negocio Sporty's Farm únicamente para encontrar un uso al nombre de dominio www.sportys.com de alguna manera comercial y por lo tanto mantener el nombre lejos de Sportsman's y protegerlo contra una posible demanda por infracción. Dado que el nombre de dominio fue registrado antes de la aprobación de la ACPA, el tribunal se negó a conceder indemnizaciones a Sporty's Farm.

Casos de Confusión y Dilución de marca

***Ticketmaster Corp. v Tickets.com Inc*⁴⁶**

El actor, Ticketmaster Corporation y Ticketmaster Online-CitySearch, Inc. (colectivamente "Ticketmaster") opera una pagina Web ofreciendo la venta de entradas a varios eventos de entretenimientos. Si bien tenían una sección que exponía los términos y condiciones del uso de esa pagina Web, no existía obligación de aceptarlos. Entre las condiciones de la página de Ticketmaster, había una prohibición de utilizar su contenido con propósitos comerciales y de la práctica de "deep linking".

El demandado, Tickets.com, que opera una pagina Web también con el objetivo de vender entradas a varios eventos, ofrecía información a cerca de dónde comprar entradas para eventos para los cuales Tickets.com no vendía. Para ello incluía "deep links", práctica prohibida por los términos y condiciones de la pagina del demandante. Asimismo proveía cierta información sobre eventos que había sido obtenida de la página de Ticketmaster.com.

En este caso se discutieron variados temas involucrando los derechos de autor, los cuales en su mayoría se resolvieron a favor del demandado; mientras que en lo que respecta al derecho de marcas, la corte decidió que no se puede presumir la existencia de confusión por la simple existencia de un "deep link" en una página Web; al no haberse demostrado que hubiese existido confusión por parte de los usuarios, la corte desestimó el reclamo en ese sentido.

Este es uno de los primeros casos en tratar los "deep links". Si bien se pueden hacer paralelismos con situaciones ya conocidas, como hizo la corte al mencionar que era una práctica análoga a la utilización de un fichero en una biblioteca, lo cierto es que son cuestiones nuevas, nacidas a raíz de los progresos tecnológicos y que no están contempladas explícitamente en la legislación que se va actualizando a un ritmo mucho más lento que el de la ciencia y tecnología.

Audi AG and Volkswagen of America Inc v Bob D'Amato

En este caso el demandado D'Amato registró y usó el nombre de dominio www.audisport.com con la finalidad de vender bienes utilizando la marca Audi sin que existiera realmente un contrato entre ambas partes permitiendo esta actividad. La corte de apelaciones afirmó la sentencia de primera instancia que admitía la existencia de una violación al derecho de marca de Audi. En sus argumentos, el tribunal utiliza su propia versión del test utilizado para evaluar la existencia o no de confusión de una marca. Según este test, hay 8 factores a considerar para determinar si existe riesgo de confusión:

⁴⁶ 2000 U.S. Dist. LEXIS 12987 (C.D. Cal. Aug. 10, 2000)

(1) la importancia de la marca del demandante, (2) la relación de los bienes, (3) la similitud de las marcas, (4) la prueba de la confusión (5) los canales comerciales utilizados, (6) el grado de atención que ejerce el comprador de esos bienes o servicios (7) la intención de la parte demandada en la selección de la marca, y (8) la posibilidad de la expansión surgida como consecuencia de la selección de esa marca. El tribunal entonces determinó que Audi era una marca mundialmente famosa, que los bienes de ambas partes estaban relacionados, que las marcas en cuestión eran lo suficientemente similares como para causar confusión en los consumidores; que ambas partes usaban los mismos canales para comercializar sus productos; que los consumidores de la marca del demandado no ejercerían un grado de atención suficiente debido al bajo costo de los productos vendidos por el demandado; hubo en este caso prueba de confusión; la intención del demandado fue aprovecharse del prestigio de la marca del demandante según la corte para beneficiar el éxito de la suya. Por todos esos motivos la corte encontró violación de la marca Audi. En este caso el dominio www.audisport.com se registra con la intención de confundir a los consumidores de la marca Audi y vender sus propios productos utilizando y aprovechándose de la marca famosa. Es un caso típico de confusión, que encuadra fácilmente en la legislación norteamericana relativa a las marcas, el Lanham Act.

Brookfield Communications Inc. v West Coast Entertainment Corp

Brookfield Communications Inc. (en adelante Brookfield) recoge y vende información sobre la industria del entretenimiento; comenzó antes que el demandado con la creación y comercialización de software y servicios para profesionales en la industria del entretenimiento. También se expandió en el mercado con la creación de un software consistente en una base de datos que contiene información relacionada con la industria del entretenimiento bajo la marca "MovieBuff". Brookfield intentó solicitar moviebuff.com como nombre de dominio, pero ya había sido registrada por el demandado West Coast Entertainment Corp. (en adelante West Coast). En agosto de 1997 Brookfield pide el registro de la marca "MovieBuff" para designar los bienes y servicios de información de la industria del entretenimiento. West Coast a partir de entonces trató de lanzar moviebuff.com. Se ha utilizado el término " MovieBuff " en relación con sus bienes y servicios desde el año 1988. El actor presentó un recurso ante un tribunal de primera instancia del distrito central de California. Solicitó una orden de restricción temporal a West Coast en cuanto a la utilización de cualquier manera del termino MOVIEBUFF como marca, o cualquier otro término que pueda causar confusión con el mismo, incluyendo moviebuff.com. Ante la negativa del tribunal, Brookfield apeló. Se trata en este caso de la utilización -por parte de un tercero- de una marca registrada por una cadena de tiendas de alquiler de videos, como meta-tag y nombre de dominio.

El tribunal de apelaciones consideró prohibida aquella práctica por parte de West Coast. En sus fundamentos el tribunal explicó que cuando un número considerable de consumidores que fueron originalmente a buscar productos del registrante de una marca - en este caso el actor-, pero finalmente decide utilizar las ofertas de aquel que utiliza en su nombre de dominio o meta-tag la marca en cuestión -en este caso el demandado-, pues entonces se considera que el demandado se benefició indebidamente de la buena voluntad del actor y que ha infringido la marca de actor .

El cuerpo legal que trata el derecho de marcas en Estados Unidos, Lanham Act, prohíbe según el entender del tribunal, a cualquier individuo o compañía, tomar una acción afirmativa para incluir en sus meta-tags cualquier término que sea igual o confusamente similar a una marca registrada. A esta figura jurídica, que no estaba prevista expresamente en la mencionada ley, se la llama "Initial Interest Confusion" (confusión por desviar el interés inicial del consumidor) y se trata de una pseudo confusión, pues en efecto el consumidor sabe que está comprando o consumiendo de un proveedor distinto a aquel en el cual inicialmente estaba interesado.

Este fallo fue hartamente criticado por la rigidez de los fundamentos esgrimidos, sin valorar que el contexto de Internet es uno muy particular. El resultado, para muchos, fue la toma injusta de un nombre de dominio por parte del actor, en perjuicio de West Coast que habría sido víctima de lo que llaman "Reverse Domain-name Hijacking"⁴⁷.

Planned Parenthood Federation of America v Bucci⁴⁸

Planned Parenthood Federation of America, Inc. es la filial de la Federación Internacional de Planificación en Estados Unidos. Esta organización ofrece atención en salud reproductiva, atención materna y salud infantil. La organización recibe su financiamiento de becas y contratos gubernamentales, así como de las contribuciones privadas.

Planned Parenthood ha estado usando la marca de Planned Parenthood desde 1922 y registró la marca en 1950. Al comienzo de la acción, la marca de Planned Parenthood se consideró fuerte, famosa e incuestionable bajo la ley federal de marcas. Richard Bucci, en el momento de la decisión, tenía un programa de radio diario católico en Syracuse, Nueva York y operaba sitios Web en www.catholicradio.com y www.lambofchrist.com. El 28 de agosto de 1996, Bucci registró el dominio www.plannedparenthood.com cuya página de inicio contenía el texto "Bienvenido a PAGINA DE INICIO DE PLANNED PARENTHOOD". La página también incluía una versión escaneada del libro El Costo del Aborto por Lawrence Roberge y una versión de texto del prólogo del libro y el epílogo, citas sobre el libro, una sección sobre el autor y la información de contacto del autor. Planned Parenthood presentó una solicitud de medida cautelar alegando infracción de marca registrada bajo la legislación vigente, el "Lanham Act". La cuestión que la corte debía debatir era si el uso por parte de Bucci, de la marca de Planned Parenthood como nombre de dominio de su sitio Web violaba las disposiciones de la Ley Lanham. La ley federal de marcas considera violatorio el "uso en el comercio cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación engañosa de una marca registrada en relación con la venta, oferta para la venta, distribución o publicidad de cualquier producto o servicios sobre o en relación con los cuales es probable que cause confusión o lleve a error o induzca a engaño"

La corte hizo una interpretación extensiva de lo que se considera "uso en el comercio" y, en consecuencia, a pesar de que Bucci no vendía nada en su página Web, la corte sostuvo que violó esta disposición. En primer lugar, la corte sostuvo que Bucci estaba en violación porque ayudaba a Roberge a anunciar su libro. En segundo lugar, la corte

⁴⁷ Conocida como la ciberocupación inversa, se produce cuando el propietario de una marca intenta quedarse con un nombre de dominio que pertenece legítimamente al propietario de ese nombre de dominio. Esta práctica se da a través de un litigio o en la amenaza de ello, y a menudo intimida a los titulares de nombres de dominio que para evitar acciones legales terminan cediendo o vendiéndolo, en particular cuando los nombres de dominio que pertenecen a pequeñas organizaciones o individuos.

⁴⁸ <http://cyber.law.harvard.edu/property00/domain/ppfafree.html>

consideró que mediante la promoción de información para el control antinatalista, Bucci estaba proporcionando un "servicio" a los espectadores del sitio. En tercer lugar, porque al tener el nombre de dominio www.plannedparenthood.com, las personas que buscaran servicios de Planned Parenthood podrían terminar por abandonar la búsqueda del verdadero sitio de Planned Parenthood, y esto interfería con los servicios de Planned Parenthood.

La corte también analizó la posible dilución de la marca de acuerdo a la ley de Lanham que dispone asimismo que el titular de una marca famosa puede prohibir "el uso comercial de una de las partes en el comercio de una marca o nombre comercial, si tal uso se inicia después de que la marca se haya convertido en famosa y si provoca la dilución de la calidad distintiva de la marca"

Aunque Bucci afirmó que su uso de la marca no era comercial, la corte sostuvo que el uso sí lo era, por tres razones: 1) Bucci estuvo involucrado en la promoción de un libro , 2) Bucci era un activista sin fines de lucro que solicitaba fondos; 3) Las acciones de Bucci fueron diseñadas para hacer daño comercial a Planned Parenthood. Por todos aquellos motivos la corte consideró que el nombre de dominio diluía la marca Planned Parenthood.

Habiendo encontrado la corte infracción a la marca y dilución de la misma, el demandado apeló la sentencia. Sin embargo, el tribunal de apelación confirmó la sentencia de primera instancia y Bucci fue privado del uso del nombre de dominio.

La interpretación que la corte y el tribunal de apelación han hecho de lo que es "uso comercial" de una marca en Internet, ha sido abarcativa en exceso. De hecho en casos posteriores los jueces se han negado a utilizar este criterio tan amplio⁴⁹.

Hasbro v Clue Computing⁵⁰

Clue Computing ("Clue") registró el nombre "clue.com", dominio que utilizaba en conexión con una pagina Web en la que ofrecía información acerca de su negocio de consultoría sobre computadoras. Hasbro, propietaria de la marca registrada CLUE para su juego de mesa, demandó a Clue, basado en la infracción de marcas y dilución. El tribunal concedió juicio sumario para Clue y en relación a reclamo por dilución, el tribunal sostuvo que Hasbro no había demostrado que CLUE era una marca famosa. El tribunal, sin embargo, examinó si el nombre de dominio clue.com podía llegar a diluir la marca CLUE de Hasbro y concluyó que el acusado estaba haciendo un uso legítimo de clue.com, y rechazó el argumento de Hasbro que el mero acto de registrar el nombre de dominio constituía per se dilución. Asimismo se negó a conceder a Hasbro "un monopolio a nivel nacional en el uso de un término de uso común" cuando existe, por parte de terceros, un uso legítimo y en otros contextos, diferentes a aquel en el que Hasbro utilizaba su marca CLUE.

El Primer Circuito confirmó sin mucha discusión la posición del tribunal de distrito en las reclamaciones de dilución. Esta es una decisión acertada en tanto reconoce la importancia de respetar la libertad de los usuarios de Internet en cuanto a la registración de nombres de dominio.

⁴⁹ *Ford Motor Co. v. 2600 Enterprises*, 177 F. Supp. 2d 661 (E. D. Mich. 2001); *Taubman Co. v. Webfeats*, 319 F. 3d 770 (6th Cir. 2003); *Bosley Medical Institute, Inc. v. Kremer*, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005)

⁵⁰ http://www.loundy.com/CASES/Hasbro_v_Clue.html

*Hasbro v Internet Entertainment Group*⁵¹

Hasbro Inc., el dueño de la marca Candyland para juegos de niños, inició una acción contra Internet Entertainment Group, los demandados, por registrar y usar el nombre de dominio www.candyland.com en relación con una página Web de sexo explícito. La denuncia alegaba que a través de la publicidad, operación y mantenimiento del mencionado sitio de Internet con contenidos pornográficos, los acusados habían causado que los consumidores confundan la afiliación, y relacionen o asocien a los acusados con Hasbro. Asimismo alegaron que existía un daño irreparable para Hasbro por lo que solicitaron la determinación de un monto compensatorio en el juicio. La Corte de Primera Instancia consideró que la demandante había demostrado una posibilidad de prevalecer sobre sus afirmaciones de que dicho uso empañe y con ello se diluya la marca Candyland. Después de que el tribunal emitió su fallo oral, las partes acordaron los términos de un interdicto preliminar. La medida cautelar ordenó que todo el contenido fuera eliminado inmediatamente del lugar y se le dio al acusado el derecho de publicar su nueva dirección de Internet para su página web durante el plazo de noventa días.

En este caso se aplicó la protección dada por la nueva Ley Federal contra Dilución de marcas, a una marca considerada famosa y cuya cualidad distintiva se podía ver diluida por un uso en conflicto, en este caso de pornografía, sin considerarse si el uso de la parte demandada del nombre podía causar confusión o engaño. La aplicación de la ley fue adecuada y no se forzaron conceptos.

⁵¹ 1996 U.S. Dist. LEXIS 11626 (W.D. Wa. 1996)

Cuadro de sentencias por países y temática

Argentina

	<u>Ajustada a la ley</u>	<u>Intermedio</u>	<u>Forzando la ley</u>
<u>Piratería de nombres de dominio</u>			
<i>Heladerías Freddo S.A. c/ Spot Network s/ Apropiación indebida de nombre "Freddo" para Internet</i>		<i>x</i>	
<i>ERREPAR S.A. c/ Besana, Guillermo Antonio s/ Medidas Cautelares</i>		<i>x</i>	
<i>Camuzzi de Argentina S.A. c/ Arnedo, Juan Pablo s/ Medidas cautelares</i>		<i>x</i>	
<i>Pugliese Francisco Nicolás c/ Perez Carlos Enrique s. medida cautelar</i>		<i>x</i>	
<i>PINES S.A. c/ Nexus Internet Services s/ Medidas Cautelares</i>		<i>x</i>	
<i>EDEA S.A. c/ Statics S.A. s/ Medida Cautelar</i>		<i>x</i>	
<i>Viña Manquehue S.A. C/Doino Group Inc. y/o Gustavo Doino s/Demanda ordinaria</i>	<i>x</i>		
<i>Industrias Solano S.A. c/ Gallo, Hugo y otro s/ cese de uso de marca</i>		<i>x</i>	
<u>Confusión o Dilución</u>			
<i>INTEL CORPORATION c/ INTELCO S.R.L. s/ Cese de Uso de Marca y Cese de Uso de Nombre de Dominio</i>	<i>x</i>		
<i>"Tiempo Libre S.A. v. Segurel, Alberto A. s/medidas cautelares"</i>	<i>x</i>		

Reino Unido

	<u>Ajustada a la ley</u>	<u>Intermedio</u>	<u>Forzando la ley</u>
<u>Piratería de nombres de dominio</u>			
<i>Harrods Ltd vs UK Network Services Ltd and Others</i>	<i>x</i>		
<i>Marks & Spencer v One in a Million</i>			<i>x</i>
<i>French Connection Ltd v Sutton</i>		<i>x</i>	
<i>Radio Taxicabs (London) Ltd v Owner Drivers Radio Taxi Services Ltd</i>	<i>x</i>		
<i>Phones 4u Ltd v Phone4u.co.uk Internet Ltd</i>		<i>x</i>	
<u>Confusión o Dilución</u>			
<i>Easyjet Airline Co Ltd v Dainty</i>	<i>x</i>		
<i>Global Projects Management Ltd v Citigroup Inc</i>		<i>x</i>	
<i>International Business Machines Corporations, IBM United Kingdom Ltd v. Web-Sphere Ltd and Richard de Serville</i>	<i>x</i>		
<i>Pitman Training Limited and PTC Oxford v. Nominet UK Ltd and Person Professional Ltd⁶⁵</i>	<i>x</i>		
<i>Prince plc vs Prince Sportswear Group Inc</i>	<i>x</i>		

Estados Unidos

	<u>Ajustada a la ley</u>	<u>Intermedio</u>	<u>Forzando la ley</u>
<u>Piratería de nombres de dominio</u>			
<i>Panavision International LP v Toeppen</i>			X
<i>Virtual Works, Inc v Volkswagen of America</i>		X	
<i>Garden of life Inc. v B. Letzer, S. Letzer and Garden of Life LLC</i>	X		
<i>Sporty's Farm v Sportsman's Market,</i>			X
<u>Confusión o Dilución</u>			
<i>Ticketmaster Corp. v Tickets.com Inc</i>	X		
<i>Audi AG and Volkswagen of America Inc v Bob Dámato</i>	X		
<i>Brookfield Communications Inc. v West Coast Entertainment Corp</i>			X
<i>Planned Parenthood Federation of America v Bucci</i>		X	
<i>Hasbro v Clue Computing</i>	X		
<i>Hasbro v Internet Entertainment Group</i>	X		

IX- Tablas y Gráficos

Tabla N° 1: Sentencias categorizadas por: ajustadas a la ley/ Intermedio/ Forzando la ley, según países y en porcentajes

	Argentina	Reino Unido	Estados Unidos
Sentencias ajustadas a la ley	30	60	50
Intermedio	70	30	20
Sentencias forzando la ley	0	10	30

Gráfico N° 1

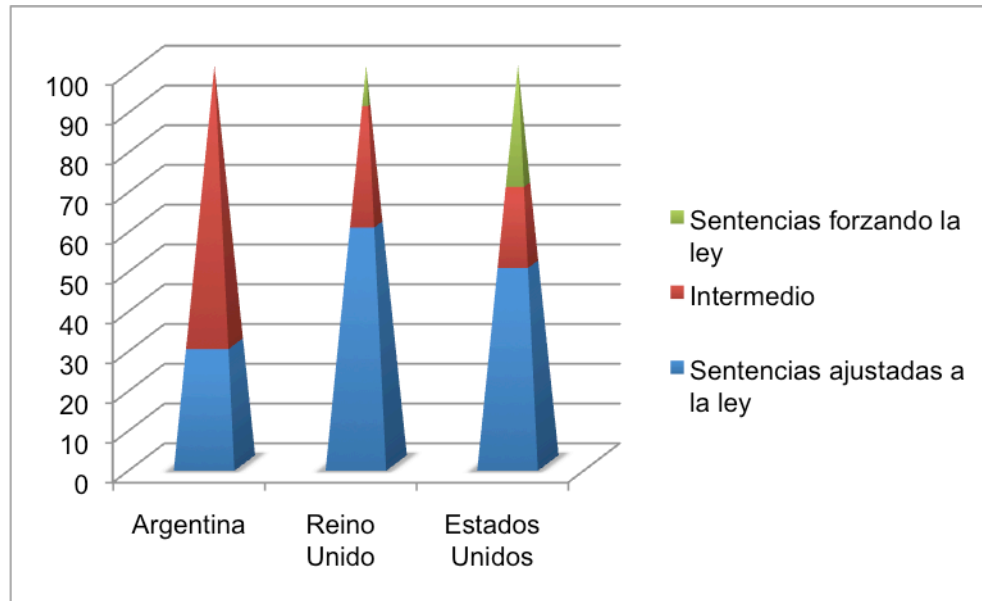


Tabla N° 2: Sentencias de Argentina categorizadas por: ajustadas a la ley/ Intermedio/ Forzando la ley, segun tema (ciberocupación o, confusión o dilución) y en porcentajes

	Ciberpiratería	Confusión o dilución
Sentencias ajustadas a la ley	10	20
Intermedio	70	0
Sentencias forzando la ley	0	0

Gráfico N° 2: Representación Tabla N° 2

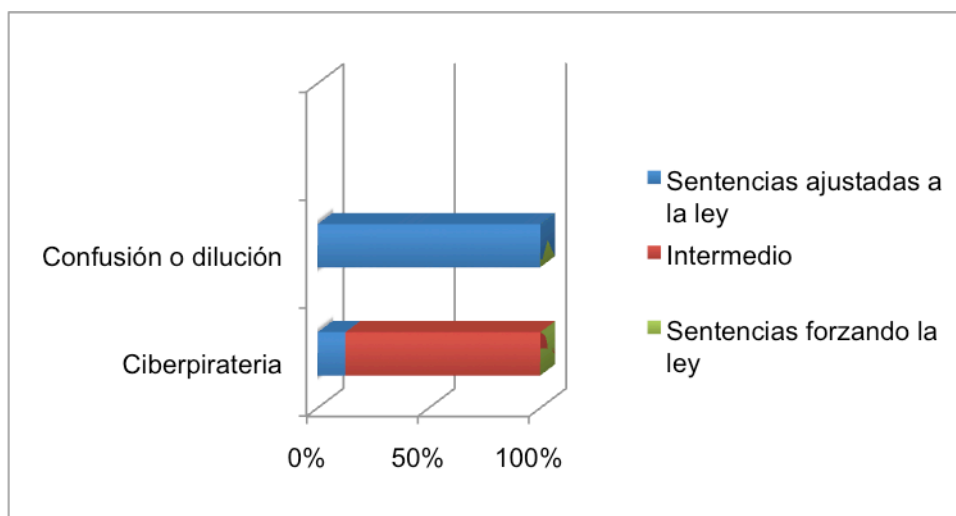


Tabla N° 4: Sentencias de Reino Unido categorizadas por: ajustadas a la ley/ Intermedio/ Forzando la ley, segun tema (ciberocupación o, confusión o dilución) y en porcentajes

	Ciberpiratería	Confusión o dilución
Sentencias ajustadas a la ley	20	40
Intermedio	20	10
Sentencias forzando la ley	10	0

Gráfico N° 4: Representación tabla N° 4

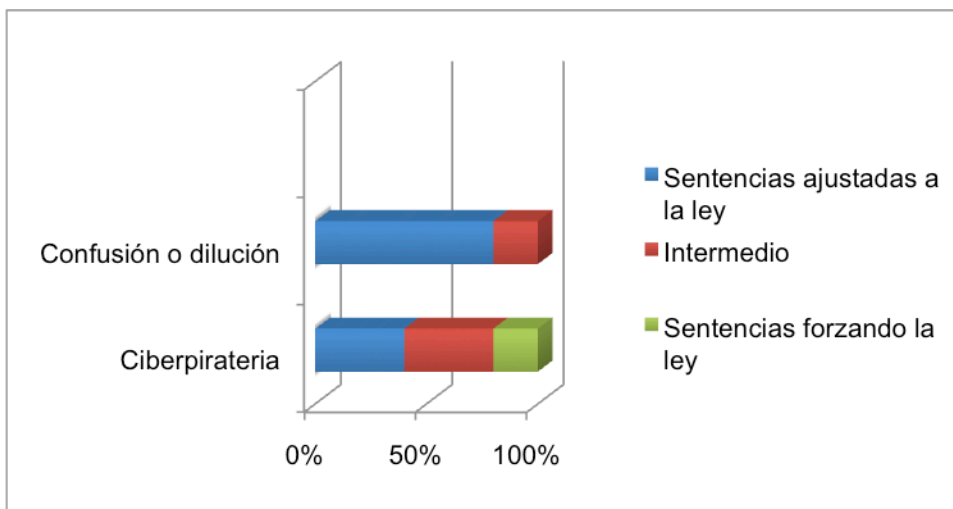
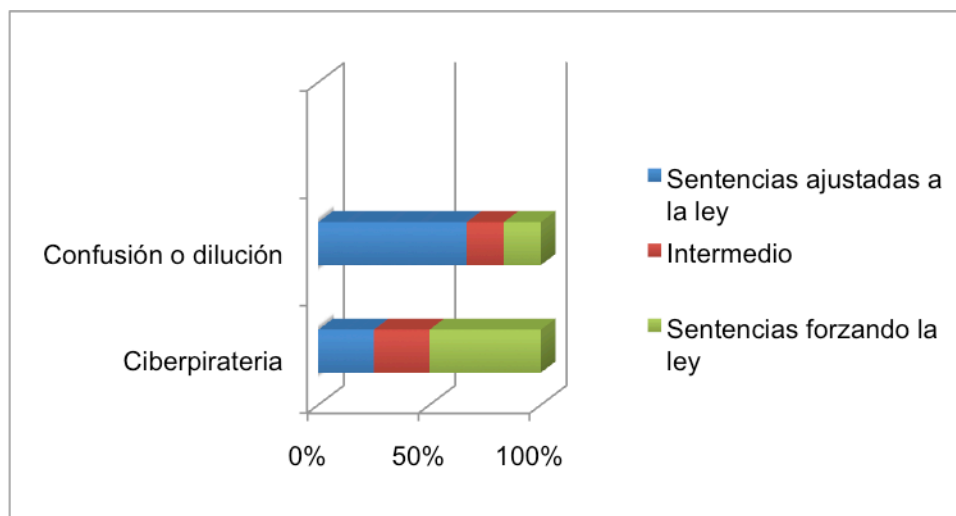


Tabla N° 3: Sentencias de Estados Unidos categorizadas por: ajustadas a la ley/ Intermedio/ Forzando la ley, según tema (ciberocupación o, confusión o dilución) y en porcentajes

	Ciberpiratería	Confusión o dilución
Sentencias ajustadas a la ley	10	40
Intermedio	10	10
Sentencias forzando la ley	20	10

Gráfico N° 3: Representación Tabla N° 3



X- CONCLUSION

En este trabajo, y en función de las muestras tomadas -30 resoluciones judiciales resonantes de los países de Argentina, Reino Unido y Estados Unidos- se logró corroborar parcialmente la hipótesis establecida. Ésta consistía en la aseveración de que los jueces en los países mencionados, en su afán de lidiar con los desafíos que plantea Internet, hacen extensivos a los nombres de dominio de Internet, los principios aplicables a las marcas, aún cuando se sabe que tienen un génesis y naturaleza jurídica distintas.

Según los datos de las muestras tomadas y los métodos aplicados para el análisis (inductivo, deductivo, analítico, etcétera) vemos que en Argentina el 30% de las sentencias están ajustadas a la ley mientras que en un 70% de ellas, la correcta aplicación de la ley es dudosa. Ese 70% corresponde a resoluciones interlocutorias en las que se decide sobre la probabilidad de existencia de ciberocupación, mientras que el 10% de sentencias, que también corresponde a temas de ciberocupación, sí estuvo ajustada a la ley. El 20% restante pertenecen a resoluciones que tratan temas de confusión o dilución de marcas y ellas se encontraron ajustadas a la ley.

Con estos datos, se observa que la tendencia en Argentina es proteger las marcas de la ciberocupación en Internet, excediéndose un poco del marco de la ley y asimilando los nombres de dominio a las marcas, en casos exclusivamente concernientes a ciberocupación. No se podría concluir que los jueces han forzado la ley ya que todas se han tratado de sentencias interlocutorias, no definitivas, y por tanto dejando librado a un análisis posterior y más profundo la situación jurídica de los nombres de dominio involucrados. Por otro lado, cuando se analizó la confusión o dilución de una marca, el análisis y razonamientos efectuado por los jueces fueron más ajustado a derecho.

También se podría concluir que los tribunales argentinos tienen la tendencia a entender al nombre de dominio como un derecho casi adquirido por parte de la marca registrada con el mismo nombre, y que el "first come first serve" tiene poco peso. A mi juicio faltan más fundamentos jurídicos para que el dueño de una marca se pueda apropiarse de un nombre de dominio igual o similar. Ello contribuiría con la seguridad jurídica y con el respeto de las libertades en Internet, que como vimos ha sido una de las premisas que hizo crecer la red y llegar a ser lo que es hoy.

En Reino Unido se observó que un 60% de sentencias fueron respetando la ley, 30% podrían encuadrarse en un punto intermedio, mientras que se encontró que un 10% de ellas forzó la ley vigente en el momento de resolución, siendo la ciberocupación la temática tratada. De aquellas que trataban conflictos referidos a confusión o dilución de marca, la mayoría fueron ajustadas a la ley mientras que sólo una de ellas se le dio una aplicación un tanto controvertida según la ley del momento. La tendencia a forzar la ley en Reino Unido, se observa también con temas de ciberocupación y no con casos de confusión y dilución.

Estados Unidos es el país en el que se encontró mayor cantidad de sentencias que

forzaban en algún punto la ley vigente, alcanzando el 30% del total de ellas -20% acerca de ciberocupación y 10% sobre conflictos de confusión o dilución de marca-; sólo el 50% fue categorizada como ajustadas a la ley, quedando un 20% de ellas en una situación intermedia. En este país se reportó la mayor cantidad de sentencias con tendencia a proteger las marcas registradas, no sólo frente a la ciberocupación sino también en casos de confusión y dilución.

Finalmente, se puede concluir que en las tres jurisdicciones de estudio los nombres de dominio han sido equiparados a las marcas en algunas circunstancias. Esto pone de manifiesto que la ausencia de normativa específica acerca de los nombres de dominio y otros componentes de Internet (como los meta-tags) hacen particularmente complicado el análisis jurídico y la tendencia es a aferrarse a los principios que se conocen, los de las marcas, y hacerlos extensivos a situaciones que tienen una naturaleza jurídica diferente.