**FALLOS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO**

**Caso “Heladerías Freddo S.A. c. Spot Network”**

Este fue el primer fallo sobre el tema dictado en nuestro país (1999). La parte actora, titular registral de la marca “Freddo” en Argentina, solicitó una medida precautoria que transfiriera a su favor el nombre de dominio [www.freddo.com.ar](http://www.freddo.com.ar), que había sido registrado por la demandada.

El juez de primera instancia hizo lugar a la acción, dictando una medida cautelar innovativa, ordenando a NIC Argentina la suspensión del registro de la demandada y autorizando a la actora a registrarlo a su nombre, previa caución juratoria.

El magistrado entendió que “-como principio- un nombre de dominio idéntico a marcas existentes podrá ser detentado sólo por el titular de esos derechos” y que el registro por parte de la demandada traía “como consecuencia la imposibilidad absoluta para la actora de registrar su propia marca como nombre de dominio y por ello acceder al sistema”.

El requisito del peligro en la demora se estimó cumplido por el perjuicio que causaría a la actora la prolongación de esta supuesta situación de “exclusión absoluta” (que, en realidad, no era tal, porque Freddo podría haber registrado un nombre de dominio distinto, como [www.freddohelados.com.ar](http://www.freddohelados.com.ar)).

**Caso “Pugliese Francisco Nicolás c. Pérez Carlos Enrique”**

El actor, en su carácter de presidente de “Industrias Pugliese S.A.” y de titular de la marca “PSA”, solicitó la suspensión del registro del nombre de dominio [www.psa.com.ar](http://www.psa.com.ar) (realizado por el demandado), junto con la autorización para proceder a registrarlo a su nombre.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida solicitada, previa caución juratoria, y el demandado apeló la decisión cautelar. En Cámara fue confirmada la decisión de primera instancia, con fundamentos prácticamente idénticos a los del caso “Freddo”.

Los jueces no tuvieron dudas de que en el caso se encontraba en juego la “protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es su titular”, lo cual tornaba aplicable el art. 50 incs. 1º y 2º del ADPIC. Asimismo, compartieron el argumento de que “la sola orden de cese de uso dirigida al supuesto infractor no bastaría para brindar a la peticionaria la posibilidad de acceder al mercado de Internet con su propia marca”, razón por la cual ratificaron la autorización provisoria otorgada al actor para registrar el nombre de dominio bajo disputa.

**Caso “Byk Argentina S.A. c. Estado Nacional”**

Este caso tiene algunas características particulares, En efecto, la actora (titular de la designación comercial “Byk Argentina”) solicitó el registro del nombre de dominio bykargentina.com.ar, el cual le fue negado por NIC Argentina, debido a que, por ese entonces, la Regla Nº 3 reservaba el uso de nombres de dominio que contuvieran las palabras “nacional”, “oficial” o “Argentina” a entidades públicas.

Byk inició entonces un expediente administrativo en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y, paralelamente, promovió una acción judicial en la que solicitó, como medida cautelar innovativa, la autorización para registrar el dominio en forma provisoria. El juez de primera instancia rechazó este pedido, porque a su criterio no existía verosimilitud del derecho ni peligro en la demora, sumado esto a la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de las autoridades públicas.

El fallo de Cámara, en cambio, invalidó la decisión del a quo, al permitir a la actora registrar en forma provisional el nombre de dominio solicitado, previo cumplimiento de una caución real de $ 50.000.- Los magistrados entendieron que si se privara a la actora de “utilizar su designación comercial en Internet (…) se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allí sus productos”.

Así, con fundamento en los arts. 27 y 28 de la ley 22.362, por primera vez se otorgó a las designaciones comerciales la misma protección que a las marcas, en cuanto a la posibilidad de su registro como nombres de dominio.

**Caso “F. Hoffmann La Roche A.G. c. S.A.F. S.A. y otro”**

En primera instancia se concedió a la actora (titular de la marca “Xenical” y titular del nombre de dominio xenical.com) el registro provisorio del nombre de dominio xenical.com.ar, que se encontraba en poder de la demandada, previa caución juratoria.

Por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, ratificó la medida en lo principal pero la modificó en cuanto a la contracautela exigida, fijando una caución real de $ 10.000.-

El fallo de segunda instancia consideró que los codemandados habrían actuado de mala fe, puesto que:

* no alegaron tener interés legítimo alguno sobre el dominio disputado; y
* el codemandado figuraba ante NIC Argentina como responsable de una gran cantidad de nombres de dominio que incluían marcas registradas

Los magistrados de Cámara decidieron sancionar dicha conducta, confirmando la cautelar de primera instancia, con fundamento en los arts. 232 del CPCCN, 50 del ADPIC y, por primera vez, en los arts. 953 y 1071 del Código Civil.

**Caso "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca"**

*Registro de marca ajena como nombre de dominio. Inaplicabilidad del principio de prioridad registral. Cancelación definitiva del registro. MALA FE en la registración de nombre de dominio: Supuestos en los que se configura. Efectos. Carga de la prueba.-*

CAUSA 4411/02 - "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED - SALA III - 10/05/2005

"Si bien es cierto que al igual que en materia marcaria, quien llega primero es quien tiene un mejor derecho, también lo es que dicha prioridad no es absoluta. La prioridad en el registro del nombre de dominio otorgará un mejor derecho si ha obrado de buena fe, es decir si se ha actuado conforme las pautas de conducta establecidas en el art. 953 de nuestro Código Civil."

"Tal como lo ha sostenido esta Sala en la causa [BYK Argentina (Fallo en extenso elDial - AA5C4(](file:///C%3A%5CUsers%5CMS%5CDocuments%5CCATEDRAS%20UNIVERSITARIAS%5Cbases%5Csql%5Cver_rl.asp) fallada el 23.03.2000, "el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley" (en referencia al art. 17 de la Constitución Nacional). Desde esta perspectiva y al igual que en el caso que mencionara precedentemente, la empresa de la parte actora no puede ser privada de utilizar su designación comercial en internet por cuanto, de lo contrario se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allí sus productos (arts. 27 y 28 de la ley de marcas 22.362)."

"Si bien es cierto que el principio de especialidad no rige en materia de nombres de dominio pues contrariamente a lo que sucede con el registro de marcas, abarcan todos los productos o servicios, por lo que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés legítimo para registrar un dominio. Consecuentemente, juzgo apropiado dejar de lado el principio de prioridad registral porque, el registro de la marca ajena como nombre de dominio lleva a que el titular de la marca "X-TEND" -quien es poseedor de un derecho adquirido- deba usar su signo en forma distinta a como fue registrado, adicionándole un número o partícula."

"Estimo que lo relevante para definir el conflicto consiste en el desvío de clientela, por lo que debe aplicarse la totalidad del ordenamiento jurídico, los principios que de él surgen y valorar los reales intereses en juego, de modo tal que la sentencia no se desentienda de un criterio realista y consagre la solución más adecuada a las circunstancias que ambientan la contienda."

"Por último, y remitiéndome al mencionado art. 953 del Código Civil en cuanto 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 -todo ello en concordancia con el artículo 1071-, en cuanto dispone que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla tuvo en miras al reconocerlos, juzgo que la resolución apelada deberá ser confirmada en todas sus partes (conf. Sala I, causa "Cafre S.A. c/ Informática para Profesionales SRL" del 13.03.2003)."

"La única forma de que funcione el sistema de nombre de dominio, con la libertad que ha sido diseñando es que mediante una actuación de buena fe y que ante la presencia de la mala fe se cancele o se transfiera el nombre de dominio."

"A los fines de la prueba resulta de fundamental importancia tomar en cuenta las reglas formuladas por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers que presumen la mala fe de quien ha inscripto como nombre de dominio una marca que no le es propia o una denominación ajena cuando:

a) El nombre de dominio del infractor sea idéntico o similarmente confundible con la marca del titular.-

b) El infractor no tiene derechos ni interés legítimo con respecto al nombre de dominio.-

c) El nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe cuando las circunstancias indicaren que se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o transferirlo al dueño de la marca por un precio superior al que costó el registro.-

d) Que al utilizar el nombre de dominio de otro se pretenda engañar al consumidor haciéndole creer que los productos y servicios son ofrecidos por el verdadero titular de la marca.-

e) Que con la utilización del nombre de dominio se busque aprovecharse ilícitamente de una marca ajena haciéndole creer a los usuarios que compran un producto de la marca original.-

f) Que con la utilización del nombre de dominio se busque impedir la entrada de algún competidor a la red.-

g) Que se busque denigrar la marca o al titular mediante la exhibición de pornografía o imágenes en páginas similares.-

h) Que el registrante del dominio lo haya registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.-

i) Que el registrante busque de una manera intencionada atraer a su dominio o a cualquier otro sitio en línea a usuarios de internet, "creando la posibilidad de que exista confusión con la marca o con el nombre del demandante, en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación o promoción de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio de línea."

ii) "Por otro lado, para determinar quien está obligado a probar la mala fe, resulta necesario partir de diferentes principios, entre ellos:

\* La buena fe se presume y es quien alega lo contrario quien debe demostrarlo.-

\* El principio anterior debe ser completado con el de cargas dinámicas de la prueba, según el cual la carga probatoria se encuentra en cabeza de quien, por las circunstancias del caso, está en mejores condiciones de producirla. Así será el registrante quien está en mejor condición para probar el derecho que tiene sobre el nombre registrado y a su vez el demandante o reclamante deberá probar la titularidad que alega sobre la marca o el nombre.-

\* Finalmente, estas conductas de las partes en conflicto tienen fundamental importancia para la determinación de la mala fe. Consecuentemente, el hecho de haber actuado como vulnerador cyberocupas de mala fe, puede constituir un serio indicio en su contra en orden de determinar la mala fe en la registración de nombres de dominio."

"En el caso que nos ocupa -puedo afirmar- nos encontramos con que se ha cumplido con tres de los ítems esbozados con anterioridad, ya que el nombre de dominio es similar a la marca, quien lo registró no tiene interés legítimo en el nombre registrado y comercializa idénticos productos, circunstancias que permiten presumir una inscripción de mala fe."

"Aunque se presente la falta de notoriedad de una marca, o la ausencia de mala fe, ello no implica necesariamente que el titular de ésta no pueda oponerse a que un tercero los obtenga como nombres de dominio."

"Determinado ello, resta nada más decir, que en caso de existir confusión prevalece el derecho anterior."