Carranza Torres & Asociados
Asesoramiento Legal en Tecnología

Partes: Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Sala: III
Fecha: 10/5/2005
Cita: MJJ4771

Resumen:

Promueve acción el titular de la marca X-TEND con el fin de obtener el cese de registro de domino XTEND.com.ar y/o X-TEND.com.ar registrado por el demandado en NIC-Argentina.

El accionado contestó el reclamo sosteniendo que debe tenerse en cuenta que si el usuario realiza la búsqueda a través de un motor de búsqueda ingresando la palabra XTEND aparecen muchísimas opciones para adquirir los productos X10 de diversos comerciantes que aparecen en la web, mas allá de la marca y del dominio registrado.

La sentencia de primera instancia acogió parcialmente el reclamo del actor ordenando la cancelación inmediata del registro del nombre de dominio ya que la actitud del demandado es violatoria del derecho de propiedad que le concede al actor la titularidad de la marca XTEND.

Contra dicha decisión apelan ambas partes. Las quejas de la demandada se refieren a lo decidido por el juez a quo en cuanto sostiene el derecho de exclusividad que tiene el actor como titular de la marca registrada y la incertidumbre que genera el uso del dominio por el demandado toda vez que ambas partes comercializan productos idénticos.

El actor sostiene que a mediados de 2001 decidió los trámites necesarios para comercializar los productos en internet utilizando como nombre el que usaba para identificar sus productos y que al realizar el trámite ante el ente del dominio (NIC) comprobó que el dominio había sido registrado a nombre del accionado. De esa situación infiere la mala fe del demandado por haber registrado un nombre idéntico ejerciendo una competencia desleal y contraria a la ley de marcas.

La Alzada sostiene que es necesario para solucionar el presente conflicto determinar el contenido del sitio, de lo que resulta que el demandado comercializa productos de seguridad y de automatización del hogar idénticos a los de la parte actora por lo que resulta altamente probable que el publico asocie el signo con el sitio de su titular o bien crea que existe una vinculación con él.

La Sala sostiene que tal como lo ha decidido en los autos BYK el 23/03/2000 el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro es una propiedad para los efectos del art. 17 de la Carta Magna, por lo que "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".

La Alzada manifiesta que en el caso para definir el conflicto resulta relevante definir el desvío de la clientela por lo que se debe aplicar todo el ordenamiento jurídico, en particular la Cámara entiende aplicable el art. 953 del Código Civil en concordancia con el art. 1071 del mismo ordenamiento, todo lo cual lleva a confirmar el decisorio apelado.

Para los fines probatorios de la causa, en particular, para demostrar la mala fe de quien inscribió como nombre de dominio una marca que no le pertenece, la Cámara recurre a las reglas formuladas por la Internet Corporation for Asigned Names and Numbers , las cuales presumen la mala fe en los siguientes casos:

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 con-fusión 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.

Frente a tales reglas, la Sala entiende que en el caso sub examine encontramos 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".

Finalmente la Sala expresa, a modo de principio general, que en caso de existir confusión prevalece el poseedor del derecho anterior.

El Tribunal decidió confirmar la sentencia apelada.

.-.-.-

Radogowski Andres c/ Catania Martin s/cese de uso de marca 10/05/2005

En Buenos Aires, a los 10días del mes de mayo del año dos mil cinco, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, a fin de pronunciarse en los autos "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/cese de uso de marca" y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I. La demanda de fs. 63/66 promovida por Andrés Radogowsky titular de la marca XTEND registrada en el año 1995 bajo el Acta n? 2.008.055 correspondiente a la clase 9 del Nomenclador Internacional con el objeto de obtener el cese de registro del nombre de dominio "XTEND.com.ar" y/o "XTEND.com.ar" registrado por Martín Catania en NICArgentina.

A fs. 84/87 se presentó la parte demandada quien contestó la demanda promovida realizando una categórica negativa de los hechos y manifiestó que a fin de evaluar la buena fe y el interés legítimo conviene tener en cuenta que si el usuario terceriza la búsqueda a través de un motor de búsqueda, ingresando la palabra XTEND aparecerían innumerables opciones para adquirir los productos X10 de los diferentes comerciantes que surgen en la red, todo ello más allá de la marca y del dominio registrado (conf. contestación de demanda a fs. 85/86).

II. El señor Juez de primera instancia a fs. 231/233 hizo lugar a la demanda y ordenó la cancelación inmediata y definitiva del registro del nombre de dominio "XTEND.com.ar" y/o "XTEND.com.ar", toda vez que la actitud asumida por el codemandado Catania resultó claramente violatoria del derecho de propiedad que le concede al actor la titularidad de la marca "XTEND" anotada para individualizar artículos contenidos en la clase 9. Las costas del juicio fueron impuestas a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).

III. A fs. 239 apeló la parte demandada, siendo concedido a fs. 240, y a fs. 245/246 vta., los que fueron replicados por la contraria a fs. 248/251. Median asimismo, recursos por honorarios, los que serán tratados conjuntamente por esta Sala al finalizar el presente acuerdo.

Las quejas esgrimidas por la demandada se refieren a la decisión del juez a quo en cuanto sostiene el derecho de exclusividad que tiene el actor como titular de la marca registrada y la incertidumbre que provoca la utilización del dominio por el demandado toda vez que ambas partes comercializan productos idénticos. En este sentido entiende que mediante un proceso de búsqueda el usuario puede acceder a múltiples dominios registrados que comercialicen productos X10, asimismo manifiesta que el usuario al ingresar a la página sabe perfectamente a quien le está comprando el producto, es decir, a la empresa CONTROLHOME. Sosteniendo finalmente, que en razón de lo expuesto, la marca registrada por el actor no puede ser identificada como exclusiva en el ámbito virtual.

Por último, se agravia también de la imposición de las costas a su cargo.

IV. Debo señalar que de conformidad con reiterada doctrina de la Corte Suprema no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino sólo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278: 271 y 291:390, entre otros más).

V. Ante todo me importa decir que el memorial de agravios presentado por la parte actora alcanza a conmover mínimamente los requisitos establecidos en el artículo 265 del Código Procesal, no obstante ello debo señalar que esta Sala observa un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios, por estimar es el que mejor se adecua a un cuidadoso respeto del derecho constitucional de la defensa en juicio (en igual sentido, Sala II, causas: 5003 del 5477; 5539 del 12.8.77; 6221 del 9.2.78; 5905 del 27.5. 88, entre muchas otras), consecuentemente procederé a analizar los puntos propuestos por la actora a fs. 245/246.

VI. Con el objeto de realizar un estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, es que realizaré un breve relato de los hechos traídos a juicio.

Se encuentra fuera de discusión que el actor es titular de la marca "XTEND" en la categoría 9 del nomenclador internacional marcario.

Asimismo, señaló en su escrito de inicio que es el único representante en la Argentina dedicado a la comercialización de los productos de seguridad y automatización de hogar consistentes en un sistema de fácil instalación que provee confort y seguridad simulando la presencia de personas dentro del

hogar, cuando nadie se encuentra, encendiendo las luces a distintos horarios, equipos de música, etc. (conf. fs. 42).

Arguye que a mediados del año 2001, decidió realizar los trámites tendientes a comercializar dichos productos en la internet, utilizando como nombre de dominio el que usaba para identificar sus productos.

Al realizar el trámite ante el ente administrador del dominio NIC, comprobó que el dominio pretendido había sido registrado por Martín Catania, con fecha 05.05. 2000.

Manifiesta la mala fe incurrida por la demandada toda vez que ha registrado un nombre de dominio idéntico a la marca registrada por la actora para comercializar los mismos productos, ejerciendo de esta manera una competencia desleal como así también contraviniendo a la Ley de Marcas.

A continuación, el actor hace saber que por ante el mismo Juzgado ha tramitado la medida cautelar "Radogowsky Andrés c/ Catania Martín s/ medidas cautelares" (expte. 4006/02), solicitando la suspensión preventiva de dicho nombre de dominio. Petición a la que se hizo lugar el día 17.05.2002 y otorgó en forma provisoria el registro a la actora (conf. escrito de demanda a fs. 63/66).

A fs. 84/87 se presentó la parte demandada quien luego de realizar una categórica negativa de los hechos sostuvo que se dedica al comercio electrónico y/o telefónico, adquiriendo los productos solicitados por los interesados a proveedores mayoristas en los Estados Unidos, los que son posteriormente importados a baja escala. A tal efecto menciona que es titular de la empresa unipersonal que desarrolla esta actividad bajo el nombre de CONTROLHOME.

Manifiesta que el producto X10 es un protocolo de comunicación que identifica productos de automatización hogareña, cuyo producto es comercializado por diferentes empresas las que procede a citar.

Finalmente se defiende sosteniendo que marca y dominio son ontológicamente diferentes, no existiendo de esta manera, posibilidad alguna de inducir al público consumidor a error ya que "el sólo hecho de tener registrado un dominio similar a la marca, resultaría exiguo ya que el adquirente se encontraría con un sinnúmero de posibilidades para adquirir el producto a través del comercio electrónico". Concluyendo que de la documental agregada a la causa se observa la ausencia de mala fe al registrar el nombre de dominio "XTEND.com.ar", debiendo de esta manera, ser rechazada la demanda.

VII. Identificando a los nombres de dominio como "una dirección de internet expresada con palabras, secuencias de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo" (conf. Carlos Mercurali, "El desafío de las marcas en internet" en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, n9, pág. 76; Diego N. Laurini, "Nombres de dominio y marcas en internet", LL 2002A,1029; Fernando Carbao Cascon, "Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet", pág. 23, Arazandi, España, 1999), los mismos constituyen un nombre exclusivo correspondiente a un protocolo de internet (un número), lo que viene a ser un punto físico real en internet.

Tal como lo sostuvieran ambas partes, en nuestro país, los nombres de dominio se registran en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien a través de la estructura conocida como NIC Argentina, presta los servicios de registración en internet de los "nombres de dominio de nivel superior Argentina", posibilitando de esta manera, la prestación de servicios a través de la red.

Pues bien, a fin de evaluar si existe un evidente conflicto entre el nombre de dominio de la demandada y la marca de la actora, juzgo oportuno determinar el contenido del sitio.

Ello resulta así, ya que la mayoría de los cybernautas acceden a la búsqueda de los sitios simplemente escribiendo el nombre de la marca esperando conectarse con los titulares de los signos que se buscan.

Analizando el contenido de los productos ofrecidos por el señor Catania, tengo para mí que su empresa se dedica a la comercialización de productos de seguridad y automatización del hogar al igual que lo hace la empresa del señor Radogowsky. De esta manera surge que al navegar es muy probable que el público consumidor asocie el signo con el sitio de su titular o bien cree que existe una vinculación con él.

Por otro lado, 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 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 “XTEND” 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).

VIII. Respecto del agravio manifestado por la demandada en cuanto sostiene que ha obrado de buena fe al registrar el nombre de dominio. Aquí la cuestión radica en determinar cuando existe mala fe en la registración del nombre de dominio y quien está obligado a demostrarla.

En este sentido, estamos en condiciones de afirmar que 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.

Tal como lo señalara precedentemente, 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.

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. Asimismo creo de importancia señalar que también se ha, generado el conflicto y haciendo propias las palabras del doctor Jorge Otamendi por la existencia de una confusión. Consecuentemente, 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.

En este sentido, el doctor Jorge Otamendi en su artículo sobre “Conflictos con los nombres de dominio”, publicado en LL.2000E, 963, sostuvo que “en lo que hace a las marcas y designaciones de actividades no notorias, la posibilidad de hacer cesar el uso del nombre de dominio dependerá de la posibilidad de confusión que pueda darse entre los productos, servicios o actividades por un lado, y el contenido del sitio por el otro”.

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

IX. Por todo lo expresado en los considerandos precedentemente citados, voto por la confirmación del fallo apelado en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).

Los Dres Recondo y Antelo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente.

Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo Guillermo Alberto Antelo.

Fuente: http://www.dpi.bioetica.org/radogowski.htm