
LOS NOMBRES DE DOMINIO Y EL PROCESO CAUTELAR

ÁLVARO J. EIRIN

Profesor de Informática Jurídica, Universidad de Montevideo.

I. LOS NOMBRES DE DOMINIO. DEFINICIÓN. • II. MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. TENSIÓN ENTRE EL "MUNDO REAL" Y EL "MUNDO VIRTUAL", ENTRE LO TERRITORIAL Y LO MUNDIAL. • III. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ANTE CASOS DE "CIBEROCUPACIÓN" • IV. CONCLUSIÓN.

I. LOS NOMBRES DE DOMINIO. DEFINICIÓN

Como acertadamente se indica en el denominado Primer Proceso relativo a los Nombres de Dominio desarrollado en el ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los Nombres de Dominio son "las direcciones de Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario". Han sido concebidas para identificar y localizar un sitio en la web, facilitando el acceso y la navegación por la propia red. Si se prefiere, puede usarse una definición que por sencilla no es menos certera como la adoptada por el Prof. Dr. Juan Manuel Gutiérrez quien señala que "son el domicilio de un sitio web".

Sin embargo la aparente sencillez de ambas definiciones no reflejan la complejidad de la misma ya que toda dirección en Internet se compone de dos elementos:

- a El Nombre de Dominio propiamente dicho que representa la denominación, a la que caracterizaremos como la "dirección de fantasía", por ejemplo: "um.edu.uy" (Universidad de Montevideo.Educación.Uruguay) la que sin excepciones está indisolublemente asociada a un IP;
- b El correspondiente IP (Internet Protocol) que puede definirse como la "dirección numérica" -subyacente y única- que permite direccionar las solicitudes de conexión de cada usuario con un sitio web o URL (Uniform Resource Locator).

La "dirección de fantasía" puede estar compuesta de una serie alfanumérica la que sin excepciones se corresponderá con la "dirección numérica", siendo útil recordar que puede accederse a un sitio tanto solicitando la "dirección de fantasía" como la "dirección numérica". En cualquiera de las dos hipótesis la conexión se realizará mediante la "dirección numérica" o IP. Estas direcciones numéricas se conforman mediante cuatro secuencias numéricas separadas por puntos, cada una de las secuencias permite un número con valor de 0 a 255, por ejemplo 200.33.175.121

Inicialmente todas las direcciones en Internet fueron numéricas, pero ante la dificultad de los usuarios de recordar extensas cadenas de números con puntuación entre éstos, circunstancia agravada por el explosivo crecimiento de sitios en todo el mundo, se hizo necesario crear el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) el que está exclusivamente relacionado con las "denominaciones de fantasía" (secuencias alfanuméricas) al igual

que acontece con los nombres o las marcas y que han demostrado ser no solo útiles sino necesarias a los efectos de facilitar la navegación de modo mucho más intuitivo y seguro, ya que como hemos visto el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) transforma las "direcciones de fantasía" a "direcciones numéricas". Por ello éstas direcciones deben ser únicas.

II. MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO. TENSION ENTRE EL "MUNDO REAL" Y EL "MUNDO VIRTUAL", ENTRE LO TERRITORIAL Y LO MUNDIAL

Si bien originalmente los Nombres de Dominio fueron creados con el objeto de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera ágil y fácil, señala OMPI en su Primer Informe que "los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por derechos de propiedad intelectual" y alude a que la "tensión que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes cuestiones de política. Estas cuestiones de política tienen nuevas dimensiones que son consecuencia de la intersección de un medio mundial con propósitos múltiples, como es Internet, con sistemas diseñados para el mundo territorial y físico". En especial destaca el aludido informe que "las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el objetivo especial de prácticas predatorias y parasitarias por parte de una minoría pequeña pero activa de solicitantes de registro" y que "los nombres de dominio se vuelven parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y actividades"

Advierte además OMPI en el informe citado que "la propiedad intelectual se ha convertido en un elemento central de la política económica y cultural en un mundo en el que el origen de la riqueza es cada vez más intelectual, en oposición al físico y en el que los mercados se distribuyen en todo el mundo". La colisión entre el "mundo real" y el "mundo virtual" ha creado una grave tensión para poder defender adecuadamente ambas situaciones, aludiendo a que "un sistema, el de los Nombres de Dominio, da lugar a registros que representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte del mundo. El otro sistema, el sistema de derechos de propiedad intelectual, tiene una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse únicamente dentro del territorio interesado. En ese sentido, la intersección del Sistema de Nombres de Dominio y el sistema de propiedad intelectual es sólo un ejemplo de un fenómeno mucho mayor: la intersección de un medio mundial en el que el tráfico circula sin reconocer fronteras y sistemas históricos con una base territorial, que emanan de la autoridad soberana del territorio".

Si bien es cierto que uno tiende a asociar el Nombre de Dominio con una marca, es evidente que el objeto principal de la protección marcaria es el de amparar un término que se identifica con un producto o servicio dentro de determinada clase y en un territorio determinado.

En este sentido son concluyentes las disposiciones de la ley N° 17.011 de fecha 25 de setiembre de 1998 (Ley de marcas) que establecen:

"ART. 1º. Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra".

"ART. 9º. El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley. El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria".

"ART. 11. La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada. Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica".

"ART. 13. Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases, totales o parciales,

sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda”.

“ART. 14. El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley”.

Los Nombres de Dominio no se agrupan por clases, ni en muchos casos por territorio, ni necesariamente constituyen una marca.

No obstante el registro abusivo de marcas famosas y notoriamente conocidas como Nombres de Dominio ha sido una práctica perniciosa y habitual hasta el momento en Internet, con la particularidad de que la red por esencia puede ser accedida desde cualquier parte del mundo y no cuenta con una reglamentación específica.

La infinidad de conflictos posibles en materia de Nombres de Dominio de los que resaltan algunos como: el registro como Nombres de Dominio de marcas iguales pero en distintos países (por ejemplo ejemplo.com.ar y ejemplo.com.uy) o aún dentro del mismo país (clases distintas, una sola es aceptada para registrar el Nombre de Dominio); o el registro de nombres genéricos no susceptibles de protección marcaria (prensa.com por ejemplo); o los casos de inscripción de una marca famosa sin autorización del titular con propósitos distintos al carácter distintivo de la marca (blurring oscurecimiento) o asociándola a un producto inferior (tamisllucut-deslustre) son solo algunos ejemplos que ponen de relieve la enorme importancia ética, económica y jurídica del fenómeno.

Quizás el fenómeno más visible es el de violación de derechos de terceros denominado ciberocupación (cybersquatting) por el que se registra un Nombre de Dominio bajo la denominación de una marca o nombre famoso a sabiendas, y con el fin de venderlo o alquilarlo al propio titular de la marca o a un tercero o sea de obtener un beneficio. Las apropiaciones de Nombres de Dominio (Domain Name Grabbing) constituyen un hipotético supuesto de conflicto cuando alguna persona, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca en Internet o para obligarlo al pago de una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Estos casos son justamente lo que nos ocupan en este trabajo o sea si el titular marcario puede impedir o hacer cesar provisoriamente el uso de un Nombre de Dominio mediante el empleo de medidas cautelares:

III. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ANTE CASOS DE “CIBEROCUPACIÓN”

El Servicio Central de Informática Universitaria (SECIU) ha designado a la Cámara de Comercio para elaborar un sistema arbitral tendiente a regular y resolver los conflictos sobre Nombres de Dominio en el Uruguay. En tanto no se implementen este tipo de mecanismos alternativos de solución de controversias en esta área, los titulares de las distintas marcas han venido utilizando el mecanismo del Proceso Cautelar para obtener la suspensión provisoria del dominio controvertido.

El Proceso Cautelar se encuentra regulado en los siguientes artículos del Código General del Proceso:

“ART. 311. Universalidad de la aplicación.-

311.1 Las medidas cautelares podrán adoptarse en cualquier proceso, tanto contencioso como voluntario.

311.2 Se adoptarán en cualquier estado de la causa e incluso como diligencia preliminar de la misma. En este caso, las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda dentro de los treinta días de cumplidas, condenándose al peticionario al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios causados.

311.3 Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte, salvo que la ley autorice a disponerlas de oficio y se adoptarán, además, con la responsabilidad de quien las solicite”.

“ART. 312. “Procedencia.- Podrán adoptarse las medidas cautelares cuando el tribunal estime que son indispensables para la protección de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración deberán justificarse sumariamente.”

juzgue adecuadas o anticipar la realización de determinadas diligencias, para evitar que se cause a la parte antes de la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo.

317.2 Como medida provisional o anticipada podrán disponerse el remate de bienes que se hubieren embargado, o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, cualquiera sea la materia del proceso, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irroque perjuicios o gastos desproporcionados a su valor.

En estos casos, el tribunal podrá a petición de parte y escuchando a la otra, disponer su remate por resolución inapelable y depositar el producto en valores públicos, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos.

317.3 Estas medidas se regularán, en lo pertinente, por lo dispuesto en los artículos 311 a 316".

De los artículos citados, la doctrina nacional e internacional que ha estudiado el punto es conteste en señalar que para que se admita la procedencia de las medidas cautelares es necesaria la existencia de tres requisitos: el *fumus bonis iuris*, en el sentido de apariencia o verosimilitud de la existencia del derecho que se trata de precaver; el *periculum in mora*, es decir el peligro de lesión o frustración de tal derecho, entendido como riesgo objetivo actual e inminente ante la demora o ineficacia de un ulterior fallo sobre el fondo del asunto y la contracautela suficiente por los eventuales perjuicios que se pudieran irrogar a los demandados.

Parecería claro que inicialmente el propietario de una marca tiene una justificación suficiente (*fumus bonis iuris*) para reclamar la titularidad sobre un nombre de dominio que la vulnere. La apreciación de este requisito por el Juez actuante supone solamente una valoración provisional sobre el derecho de la parte solicitante atendiendo al conocimiento periférico o superficial exigible en el proceso cautelar, ya que en éste no se requiere la certeza que es exigible en el proceso principal. Sin embargo entorpecería tal decisión el hecho de que el dominio mostrara un contenido totalmente distinto a la marca amparada por una clase diferente a aquél.

El Sistema de Nombres de Dominio se sustenta en el viejo principio de derecho que establece que *prior tempore tempore prior iure* (quien llega primero ostenta un derecho superior). El registro de un dominio se otorga al que primero lo solicite, en consecuencia no se aceptan ulteriores solicitudes con idéntica denominación, lo que apareja la imposibilidad de registro de una marca cuando ésta ha sido precedida en el Registro de Nombres de Dominios por un titular distinto al marcario.

El principio *prior tempore prior iure* debe ser considerado tanto para el primero de los requisitos de procedencia del proceso cautelar como para el segundo o sea el *periculum in mora*. Sin embargo también en este punto debemos discrepar con lo que ha sido la jurisprudencia uruguaya (por lo menos en lo referente a los casos que han llegado a conocimiento de quien esto suscribe), ya que no se infiere de la misma que se haya contemplado la circunstancia del tiempo transcurrido entre el registro del Nombre de Dominio y la solicitud de la medida cautelar por el titular marcario. La solicitud de suspensión o cese de un dominio en forma intespensiva o demorada, sea por desinterés o desconocimiento, desactiva a mi criterio la presunción de peligro que supone la pendencia del procedimiento principal. Esta presunción solo caería en la medida en que el titular marcario justificara debidamente los motivos por los que no solicitó con anterioridad la medida, o por la aparición de nuevas circunstancias que la hagan urgente. En suma, entiendo que no procede argumentar la existencia del peligro en la demora ante la propia inacción del titular marcario en solicitar la medida cautelar, como ejemplo de esta situación pensemos en el caso de un nombre de dominio registrado hace dos años que soporte hoy la solicitud de suspensión provisoria por parte de una marca registrada hace cinco años.

La exigencia de contracautela es de recibo y ha sido decretada por nuestra jurisprudencia de modo unánime.

IV. CONCLUSIÓN

Si bien es evidente que nuestra jurisprudencia hasta el momento ha determinado unánimemente la procedencia del Proceso cautelar ante casos de ciberocupación, entendemos que debería tenerse especial precaución respecto a la presencia de aquéllos requisitos necesarios para su procedencia y en especial la del *fumus bonus iuris* y la del *periculum in mora*, ya que se corre el riesgo derivado de acoger pretensiones cautelares inadecuadas desvirtuando por completo la finalidad del instituto cautelar preventivo. Por ello, si no se acredita en debida forma la existencia de aquél supuesto perjuicio inminente o irreparable, el objeto de la medida solicitada (cese o suspensión del dominio) supliría la decisión a tomarse en el momento de dictar la sentencia definitiva.

En realidad y quizás antes de decretar la procedencia de las medidas cautelares, la pregunta que deberíamos

responder es si "ejemplo" (marca) es lo mismo que "ejemplo.com.uy" (ejemplo punto com punto uy).

En función de la respuesta que demos a la interrogante planteada, aplicaremos viejos principios a las nuevas realidades o determinaremos la necesidad de construir un nuevo derecho nacido de las dificultades de aplicar una legislación marcaria concebida y cimentada en la existencia del registro y protección en el marco de fronteras territoriales y en el agrupamiento por clases.

Entiendo que esa en realidad es la clave del problema ya que si bien la legislación marcaria puede ser adaptada relativamente a los casos de conflicto de Nombres de Dominio entre marcas registradas en el mismo país, resulta absolutamente insuficiente para despejar los casos de colisión entre aquéllos que han registrado nombres o marcas como nombres de dominio de "aspecto mundial" (los punto com) de aquéllos de aspecto territorial o regional (p. ej. los punto com.uy) o peor aún, aquéllos casos en que nombres o marcas debidamente registradas han sido anticipadas por otras que también lo estaban tanto en los punto com, como en el propio dominio territorial. No en vano la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se encuentra abocada en este momento al Segundo Proceso de Nombres de Dominio que se estima culminará en el presente año, y que se propone despejar varios de los problemas derivados del acelerado y creciente empleo de nuevas tecnologías que en algunos casos han demostrado la falta de adecuación del derecho a estas nuevas realidades. ♦♦