

La probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial

Mediante Interpretación Prejudicial 140-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4476 del 25 de mayo último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los criterios jurídicos interpretativos sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial, tal como se aprecia a continuación:

«... Si el nombre de dominio, concretamente el Second Level Domain (SLD), cumple una función distintiva en el sentido de identificar en el mercado a un establecimiento comercial virtual, a la persona que opera dicho establecimiento virtual o a la actividad económica que desarrolla dicha persona en el mencionado establecimiento, su rol es similar al que tiene un nombre comercial.

... En el SLD puede ir la marca denominativa que distingue a un determinado producto o servicio, con el objeto de facilitar a los clientes y consumidores el encontrar el establecimiento virtual en el que se comercializa (directa o indirectamente) el producto o servicio identificado con la mencionada marca, lo que implica que dicho nombre de dominio (repetimos, en lo atinente al SLD) funciona en la práctica como nombre comercial.

... En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcario obtenido con anterioridad. Y es que dicha función distintiva puede generar un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar.⁵⁶

... Una infracción marcaria que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor.

En aplicación del principio de primacía de la realidad, el juzgador, ya se trate de

⁵⁶ La excepción a esto son las marcas notorias y renombradas, las que reciben una mayor protección jurídica, la cual se extiende a usos no comerciales.

una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, es decir, la verdad real a la ficción jurídica...

... Adicionalmente, no debe perderse de vista que las infracciones marcarias pueden ser comprobadas no solo con pruebas directas, sino también con indirectas (indicios y presunciones).

... En ese sentido, para determinar una infracción marcaria, más relevante que averiguar quién es la persona natural o jurídica titular del nombre de dominio que actúa o cumple la función de un nombre comercial, es identificar a la persona natural o jurídica que se beneficia la actividad económica, por ejemplo, de oferta y comercialización de bienes y servicios en el establecimiento virtual, es decir, que se beneficia con la utilización del sitio web identificado con el nombre de dominio. La individualización del beneficiario constituye un indicio relevante para identificar al autor de la infracción marcaria.

... Si al indicio que representa la individualización del beneficiario de los productos o servicios que se ofertan al interior del establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio, se suma otro u otros indicios que apuntan en la misma dirección, como el hecho de que dicho beneficiario ha usado el signo distintivo en conflicto en otras circunstancias —como, por ejemplo, en un registro mercantil—, la autoridad puede concluir con mayor fundamento que el mencionado beneficiario es el que ha cometido la infracción marcaria.»

Para leer la providencia judicial completa pueden acceder al siguiente link: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204476.pdf>
