

Editorial Medidas Cautelares Anotación Cautelar Del Dominio Propiedad Intelectual Suspensión Provisoria Del Registro

JURISPRUDENCIA

Editorial. Medidas cautelares. Anotación cautelar del dominio.

Propiedad intelectual. Suspensión provisoria del registro

Se confirma la anotación cautelar del dominio

"planetadelibros.com.ar» a nombre del peticionante, suspendiéndose provisoriamente el registro efectuado anteriormente por el destinatario de la medida, al concurrir los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora alegados por el Grupo Editorial Planeta SAIC (GEP), con fundamento en lo normado en los artículos 50 del ADPIC y 232 del Código Procesal.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2016.- Agréguese la constancia adjuntada. Habida cuenta el estado de las actuaciones (ver fs. 233, 234/236 y 237), corresponde pasar a resolver la cuestión sometida a conocimiento del Tribunal. Y VISTO: el recurso de apelación interpuesto en subsidio por Federico José Zambrano a fs. 193/206, contra la resolución de fs. 104 y vta., mantenida a fs. 222, cuyo traslado fue contestado por la peticionaria a fs. 211/221 vta.; y CONSIDERANDO: 1º) En el pronunciamiento impugnado el magistrado a quo consideró satisfechos los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora alegados por Grupo Editorial Planeta SAIC (GEP), y con fundamento en lo normado en los arts. 50 del ADPIC y 232 del Código Procesal, autorizó la anotación cautelar del dominio "planetadelibros.com.ar» a nombre del peticionante, previa caución real que fijó en la suma de \$ 50.000. Ello implicó la suspensión provisoria del registro efectuado anteriormente por el destinatario de la medida, José Zambrano. Para así- decidir, ponderó especialmente que GEP había acreditado la titularidad de las marcas PLANETA, GRUPO PLANETA y PLANETA JUNIOR y su prelación respecto de la inscripción realizada por el señor Zambrano. 2º) Notificada la medida, éste último se presentó cuestionando su procedencia. Sostuvo que se lo privó del dominio que tenía registrado desde el año 2012 y en uso desde el año 2014. Indicó que su interés en ese dominio era legítimo, pues tuvo por finalidad la puesta en venta de las obras que conforman la biblioteca privada de su familia, vinculada al mundo de la literatura, que cuenta con 8.000 títulos de alta calidad y valor editorial. Aseveró que el derecho invocado por la actora no era verosímil, pues las marcas invocadas pertenecen a la clase 16 del nomenclador, mientras que los servicios identificados con el dominio de que se trata son los de las clases 38 y 41. Añadió que el signo PLANETA convivió a registralmente con otras 50 marcas de diferentes titulares y que la peticionaria no tenía registrada la marca "planeta de libros». Señaló, asimismo, que existían otros dominios activos que referían al término "planeta». Por otro lado, alegó que la mayoría de los dominios citados por la actora para justificar su derecho (planetadelibros.com.co de Colombia, planetadelibros.com.pe de Perú, planetadelibros.com.mx, de México, planetadelibros.com.uy de Uruguay, etc.) fueron creados en el año 2014 y pertenecen a Editorial Planeta SA de España, es decir, un sujeto distinto. Remarcó que su dominio está afiliado a Amazon, de modo que los libros ofrecidos en venta -entre los que están los de su propia autoría-, pueden ser adquiridos en el sitio de esta última. Explicó que este acuerdo comercial, que incluye pautas publicitarias, se vio frustrado por la decisión aquí- adoptada, provocándole un claro perjuicio, pues ha dejado de percibir los ingresos que obtenía de este modo. De otro lado, indicó que la peticionaria no siguió el procedimiento ante NIC Argentina previsto para obtener la restitución de un nombre de dominio, sino que optó por el planteo judicial, que carece de las características de bilateralidad y rapidez propias del trámite administrativo. Asimismo, criticó que el a quo no haya fundamentado cuál era el peligro en la demora. En este sentido, remarcó que su dominio data del 2012 y que la peticionaria tenía pleno conocimiento de ello, pues en octubre de 2014 negoció su adquisición, como surge del intercambio de correspondencia adjunta, tratativas que finalmente no prosperaron. Destacó además que la actora era titular de varios dominios a través de los cuales se relaciona con su público (v. gr., editorialplaneta.com.ar, planeta.es, eplaneta.com.ar, planeta.com.ec, planeta.com.uy, etc.), de modo que no se advertía la urgencia en la obtención del dominio en disputa, pues podía continuar interactuando en Internet como lo venía haciendo desde antes. En suma, subrayó que la peticionaria dejó pasar dos años para iniciar las tratativas de compra del dominio y tres para iniciar la medida, lo cual evidencia la falta de urgencia. En cuanto a los perjuicios irreparables, destacó que no mencionó ninguno y que no alcanza con sostener la dilución de las marcas. Recalcó que está disponible el nombre de dominio "planetalibros.com.ar», que sería "mucho más adecuado y lógico» a los fines que invocó su adversaria, quien -reiteró- no tiene registrada la marca "planeta de libros», circunstancias que demuestran el abuso con que procedió y que avalan la revocación de la medida. Por último, cuestionó la caución fijada por baja y solicitó que fuera elevada sustancialmente a efectos de que el instituto cumpla verdaderamente su finalidad. 3º) Por su parte, la actora defendió la medida decretada. Recordó que PLANETA es su marca más famosa para la identificación de libros y todo aquel producto y servicio vinculado con la industria de las editoriales y libros en general, por lo que es claro su interés en obtener una medida que le otorgue la titularidad provisoria de un nombre de dominio que incluye su renombrado signo, el

cual no puede ser ignorado por el destinatario, quien invocó tener conocimiento del rubro editorial. Señaló que el intercambio habido para la adquisición del dominio evidencia que el destinatario siempre tuvo intención de venderlo, lo cual desdibuja el interés que alegó en su defensa. Destacó la manifiesta conexión entre lo amparado por su registro PLANETA (libros) y la actividad que el recurrente pretende desarrollar a través del sitio web, a saber, comercialización de libros. Adujo que lo que persigue es que no exista una "librería virtual" que compita con sus propias librerías usurpando su marca insignia y provocando confusión. De todas formas, indicó que la marca está registrada también en la clase 41, por lo que la argumentación ensayada en torno a la diferencia de clases resulta absurda. En lo que tiene que ver con la coexistencia con otras marcas que incluyen ese vocablo (v. gr., PLANETA JOY, PLANETA AVENTURA, PLANETA KIDS, etc.), señaló que ninguna de ellas identifica libros, publicación de libros, ni un sello editorial. Hizo hincapié en que no es necesario el registro de la marca "planeta de libros" para impedir el empleo de una denominación sensiblemente similar a su registro PLANETA, pues la ley asegura al titular la posibilidad de impedir el uso o registro de signos similares o que provoquen confusión. Apuntó que en febrero de 2015, el demandado solicitó el registro de la marca PLANETA DE LIBROS en la clase 16 -a la que se opondrá oportunamente-, lo cual hace perder consistencia al argumento según el cual en el sitio web no ofrece productos relacionados con la clase 16. Luego explicó que los nombres de dominio extranjeros a los que alude el apelante pertenecen a su controlante, Editorial Planeta SA, pero en el país, la titular de los derechos marcarios infringidos es ella, extremo que justifica que haya pedido la cautelar objetada. Manifestó que su adversario omitió reseñar que el dominio principal de Editorial Planeta es "planetadelibros.com", y que está registrado desde el año 2009, es decir, con anterioridad a la inscripción formulada ante Nic Argentina. Negó que existieran otros dominios que hicieran referencia a "planeta" o desde los cuales se estuviera haciendo uso indebido de su marca. En otro orden de ideas, destacó lo "llamativo" de la fundamentación brindada por el recurrente para justificar su conducta, en cuanto a que a través de un sitio web argentino (.com.ar) vinculado a una plataforma de venta extranjera (Amazon) ofrezca a la venta libros en dólares estadounidenses para ser entregados en el país. En rigor, sostuvo que lo que de hecho realizó el accionado es posibilitar el acceso a libros vendidos por Amazon a través de un redireccionamiento sin ninguna contribución de su parte, mediante un dominio que viola los que tiene en el exterior su controlante y las marcas registradas en el país. Refirió que el peligro en la demora se encuentra fundado en la posibilidad de confusión del público y dilución de su registro, y que el riesgo de daño irreparable se materializó cuando el destinatario comenzó a utilizar el dominio para identificar los mismos productos que comercializa, lo cual ocurrió poco tiempo antes de la solicitud cautelar. Finalmente, destacó que la caución es suficiente para resguardar de los eventuales daños que pudieran derivarse de la medida. 4º) Así planteada la cuestión a resolver, cabe recordar que el art. 50 del ADPIC, aprobado por ley 24.425, tiene por finalidad otorgar un medio idóneo de protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual entre los que están incluidos los dueños de marcas de fábrica o de comercio (confr. art. 1, inc. 2, parte dos, sección dos)-, reconociendo a las autoridades judiciales, la facultad de ordenar medidas provisionales rápidas y eficaces que evitan la afectación de los derechos tutelados, incluso sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable a su titular (inc. 2). En el caso GEP, es conocida en el medio desde hace años por su actividad relacionada con la edición, publicación y comercialización de libros (confr. constancias de fs. 9/20, en particular fs. 10, y manifestaciones expuestas en el escrito inicial, punto II de fs. 91 y siguientes, que no fueron en este aspecto rebatidas en el memorial). En autos acreditó la titularidad de las marcas PLANETA y GRUPO PLANETA, entre otras (confr. constancias de fs. 22/25 e información que surge del sitio web del INPI, de acceso público, en el que puede consultarse el listado de marcas vigentes que tiene concedidas en diversas clases del nomenclador). En el caso de "PLANETA" n° de registro 1.752.877, renovado bajo el n° 2.942.592, cubre la clase 16 (libros) y data de septiembre de 1999 (confr. fs. 22 e información del sitio web ya mencionado). De acuerdo a la explicación que dio en su escrito inicial y a la impresión del sitio web planeta.es -ver constancia de fs. 9-, forma parte -junto a una gran cantidad de editoriales-, del Grupo Planeta, cuya "cabeza" se encuentra en España (ver fs. 91 vta.). Como quedó explicitado, el conflicto de autos gira en torno al nombre de dominio "planetadelibros.com.ar", anotado originalmente por el recurrente y en la actualidad inscripto cautelarmente a nombre de la firma actora (confr. informe obrante a fs. 124, suscripto por el Director Nacional del Registro de Dominios de Internet). Conforme a las reglas que regulan el registro de nombres de dominio en la Argentina -y que lógicamente resultan aplicables al inscripto por Zambrano-, éste se otorga al primero que lo solicita sin evaluar si ella afecta derechos de terceros (confr. Resolución n° 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, anexo I, reglas n° 1, 9 y 10). Sobre la base de lo expuesto, el Tribunal estima que las alegaciones esgrimidas en el memorial no son suficientes para desvirtuar la verosimilitud en el derecho justificada por la actora, una editorial conocida en el país, con sustento en sus marcas registradas y en pleno uso, en particular, la denominación PLANETA, que data del año 1999. No se puede pasar por alto que el destinatario de la medida, según sus propios dichos, está ligado al mundo editorial y pretende a través del dominio "planetadelibros.com.ar" vender obras literarias, es decir, la misma actividad que desarrolla la actora desde hace años, hecho este que está fuera de discusión. Frente a las circunstancias

expuestas, en este estado no es determinante que el dominio argentino (.com.ar) haya sido inscripto con anterioridad a los dominios extranjeros (v. gr., planetadelibros.com.co de Colombia, planetadelibros.com.pe de Perú, planetadelibros.com.uy de Uruguay, etc.), en todo caso, la existencia de tales dominios sugiere la adopción de un criterio uniforme a la hora de operar a través de ese canal de comunicación y venta, a la vez que descarta una conducta manifiestamente irrazonable por parte de la peticionaria en la defensa de su posición. Y queda por dilucidar la cuestión del "dominio principal» que tendrí-a la controlante Editorial Planeta, a saber, "planetadelibros.com», que estarí-a inscripto desde el 2009, es decir, antes que el registro concretado por Zambrano (ver fs. 216 vta./217). En cuanto al peligro en la demora, el destinatario ha indicado que el dominio fue registrado en el 2012 y está en uso desde el año 2014 (ver fs. 193 vta.). Quiere decir que el riesgo de confusión y peligro de dilución de las marcas de la actora han cobrado virtualidad a partir de entonces. El hecho de que hacia octubre de 2014 ésta hubiera intentado adquirirlo, lo cual finalmente no prosperó, no anula la necesidad de tomar preventivamente una decisión que resguarde el derecho invocado, derivado del título marcario acreditado, y evitar la posibilidad de equivocaciones del público durante la sustanciación del pleito, máxime cuando el dominio de que se trata (planetadelibros.com.ar) responde al mismo patrón que los registrados en el extranjero (v. gr., planetadelibros.com.co de Colombia, planetadelibros.com.pe de Perú, planetadelibros.com.mx, de México, planetadelibros.com.uy de Uruguay, etc.), y estaba siendo empleado para comercializar libros por quien no tenía ninguna relación con la registrante (Editorial Planeta SA), ni con la actora. El hecho de que existan otros dominios a través de los cuales los consumidores podrí-an relacionarse con la peticionaria (por ejemplo, eplaneta.com.ar, planeta.com.ec -en rigor, estos dominios no estarí-an activos-, planeta.com.uy, etc.), no quita urgencia a su planteo pues en gran medida, la urgencia se relaciona con la posibilidad de confusión, especialmente para el público que quiera vincularse con el sitio local (.com.ar) de la editorial actora, a fin de conocer y/o adquirir los productos comercializados en el país. Por otro lado, el recurrente no ha justificado de ningún modo los perjuicios alegados, principalmente, la frustración del beneficio económico relacionado con un acuerdo comercial anudado con Amazon, que a partir del dictado de la medida habrí-a dejado de percibir. Resta apuntar que la regulación de cierto procedimiento a cargo de Nic Argentina, relacionado con la disputa en torno al mejor derecho sobre determinado dominio (ver punto 11 del anexo I de la Resolución n° 654/09 cit.), no entraña una instancia obligatoria para quien pretende cuestionar un registro; incluso es posible que planteado el problema ante Nic Argentina, esta entidad no pueda determinar a quién asiste razón, con lo cual para resolver el conflicto las partes deben acudir "por la vía que estimen corresponder» (ver punto 11 de la resolución aludida), y en ese sentido, el acceso a la justicia entraña una vía garantizada constitucionalmente. Los argumentos expuestos avalan la confirmación de la medida decretada en la instancia de grado, sin que ello implique, claro está, avanzar sobre la decisión de fondo, que será adoptada al finalizar el proceso, luego de que las partes hayan tenido ocasión de debatir y producir las pruebas que correspondan. Por último, en lo que concierne al tema de la caución, lo cierto es que el recurrente se limitó a señalar que no era suficiente, sin justificar siquiera mínimamente los perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia de la medida, ni proponer a consideración del Tribunal el monto que de acuerdo a su criterio serí-a ajustado en función de las circunstancias del caso, cumpliendo así- con el principio de eventualidad. En esta cuestión tampoco puede soslayarse que la inscripción provisoria del dominio a nombre de la peticionaria no conlleva el cese de la actividad comercial que vendrí-a desplegando el destinatario vía Internet. Lo único que apuntó el interesado es que la suma fijada no alcanzaba a cubrir los daños que podrí-an resultar de la ejecución de la medida, ni las costas que deberí-a abonar la actora si resultase vencida, es decir, generalidades que no alcanzan para revertir la caución ordenada por el a quo (arg. art. 267 del Código Procesal, texto según ley 26.939, DJA). Por ello, SE RESUELVE: desestimar la apelación subsidiaria de fs. 193/206 y confirmar la resolución de fs. 104 y vta., con costas (arts. 70, primera parte, y 71 del Código Procesal).

La doctora Graciela Medina no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN). Regí-strese, notifi-quese electrónicamente, oportunamente publí-quese y devuélvase.- Ricardo Gustavo Recondo Guillermo Alberto Antelo

Correlaciones: CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - PARTE GENERAL - LIBRO I - TÍTULO IV - CAPÍTULO III - SECCIÓN SÉPTIMA - Medidas cautelares genéricas y normas subsidiarias (arts. 232 a 233)

Ley 24425 - BO: 05/01/1995

008080E