

Intellectual Property

Fraude marcarío en Internet

Hace un tiempo ya el mercado chileno ha sido testigo de fraudes efectuados por medio de nombres de dominio con los que se hace un uso malicioso y no autorizado de marcas comerciales de terceros para obtener un provecho ilegítimo mediante la confusión o errada representación de la realidad en el mercado virtual.

Es común encontrar nombres de dominio que en su estructura incluyen una marca ajena (posiblemente con errores tipográficos prácticamente imperceptibles), lo cual constituye una amenaza latente a su "Good Will" porque los nombres de dominio pueden ser fácilmente activados para crear sitios web falsos o casillas de email que pueden ser utilizados para hacerse pasar por otro. Así han surgido estafas como páginas que simulan ser una tienda virtual o el envío de emails a proveedores de empresas para efectuar compras que no son pagadas porque el retiro de los productos los hace el estafador y no la empresa suplantada.

Pero recordemos que el mero registro de un nombre de dominio que incluye una marca ajena no importa un uso marcarío, cuestión que ha sido confirmada jurisprudencialmente. Así, el titular de la marca tiene que contemplar otras acciones, que lamentablemente no vienen sin sus dificultades.

En efecto, si bien NIC Chile contempla la demanda de revocación temprana en donde solo se requiere acreditar tener un interés preferente sobre el dominio, ésta viene aparejada del pago de honorarios arbitrales no menores. Por otra parte, NIC Chile tiene facultades para desactivar un dominio que incurre en un abuso técnico de DNS, pero estas acciones son solo para ".cl".

Cuando estamos ante otras extensiones correspondería ver si se encuentran sometidos a la reglamentación de la UDRP (que tiene requisitos copulativos estrictos), en cuyo caso habría que presentar demanda de revocación ante la OMPI, que tiene costos aún más elevados.

También se pueden presentar solicitudes de desactivación del sitio web ante la empresa de hosting (encargada de activar un dominio), pero estos reportes se limitan a los criterios de cada empresa y muchas veces prefieren abstenerse de actuar sin una orden judicial.

Ya en sede penal, enfrentamos dificultades por el carácter internacional y anónimo de internet. Muchas veces es difícil identificar la jurisdicción aplicable porque el titular del dominio, el agente registrador, la empresa de hosting y la víctima pueden estar en países distintos. También cuesta

Sargent & Krahn

1889



Pablo Cariola

pcariola@sargent.cl



Alejandra Varela

avarela@sargent.cl

identificar al titular del dominio para obtener una sanción penal y correspondiente indemnización de perjuicios, ya que muchos dominios internacionales cuentan con servicios de privacidad y tampoco se verifican los datos del titular al momento del registro.

Sin embargo, no porque la defensa de una marca en internet sea difícil, significa que no es fundamental efectuarla, especialmente considerando que la presencia y reputación digital es primordial para cualquier negocio, y porque pese a las dificultades existen múltiples casos de éxito.

Ahora, sabemos que resulta impracticable intentar revocar y denunciar cada una de las distintas combinaciones de nombre de dominio registrados que incluyan una marca igual o semejante a la registrada, especialmente si las combinaciones son prácticamente infinitas, considerando todas las extensiones disponibles.

Pero lo más importante es evaluar cada caso e intentar prevenir los fraudes en internet por medio de la entrega oportuna de información a clientes y proveedores sobre los canales digitales oficiales de cada empresa. Así, en caso de enfrentarse a un sitio web o email falso, no caerán en la trampa.





Practice Area News

Suspensión y revocación de nombre de dominio fraudulento. De acuerdo a sus facultades, NIC Chile accedió a suspender el nombre de dominio ciamineracollahuasi.cl tras confirmar que estaba siendo utilizado de manera fraudulenta, lo que permitió el cese inmediato de la actividad ilícita. En aquel momento ya había una demanda de revocación temprana en tramitación y posteriormente el nombre de dominio fue asignado a la revocante por estimarse tener un interés preferente sobre el mismo al reproducirse íntegramente su marca en la estructura.

Bajada de contenido por phishing ante empresa de hosting. Un poco después de que la Fundación Conecta Mayor actualizó su sitio web, la página web antigua fue replicada en el nombre de dominio mayoresencontacto.com. Sin perjuicio de que el sitio web no ofrecía productos o servicios, y por ende no existía un uso comercial de las marcas de la fundación, la empresa de hosting igualmente accedió al requerimiento de la bajada del contenido en razón de la suplantación.

Marca famosa y notoria. Con fecha 21 de septiembre de 2023, el INAPI rechazó el registro de la marca  para distinguir servicios de contabilidad en clase 35. El fallo acogió la demanda por existir un evidente riesgo de error o confusión en cuanto al origen empresarial de los servicios, dada la fama y notoriedad alcanzada por YOUTUBE, y la coincidencia entre el segmento inicial YOU y el segmento final TUBE, pareciendo un signo derivado de los oponentes.

Marca contraria a competencia desleal. El INAPI rechazó el registro de la marca  clase 35. El fallo señaló que la marca había sido solicitada en contravención a los principios de la competencia leal, al no poder ser casualidad el hecho de que la solicitud es cuasi idéntica de los signos oponentes ,  y PROTAPER, siendo más bien un intento de registro a sabiendas de una marca ajena.

In the Firm

• Mejor Firma del Año en Marcas

Hemos sido reconocidos como "Mejor firma del año en Marcas" en Chile por las publicaciones internacionales IAM Patent 1000 y World Trademark Review WTR 1000 en el Global IP Awards 2023.



• Ranking IP Stars

Hemos sido destacados por el ranking internacional IP Stars en la posición N°1 en patentes y marcas y como firma recomendada en derecho de autor.