



## DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL CANADIENSE

### Nombre comercial, Marca comercial y Nombre de dominio: Una simbiosis esencial

La imagen o identidad corporativa constituye uno de los activos principales que posee una empresa y se deben proteger. Esa imagen puede estar relacionada con la actividad comercial en sí misma, o más aún con los productos y servicios que ésta ofrece.

Toda empresa (ya sea una sociedad anónima, una empresa pública, una fundación, sociedad colectiva, etc.) posee una identidad única (su imagen), y utiliza una marca comercial (registrada o no) para comercializar sus productos y servicios. De hecho, por lo general un cliente asocia un producto o servicio determinado con el nombre de la empresa, con su logotipo o su marca comercial: es decir, con las características distintivas que constituyen su imagen. De este modo, la imagen de una empresa se convierte en un activo de gran valor. Por consiguiente, resulta altamente deseable que esta empresa se ocupe en proteger su imagen a los efectos de prevenir, entre otras cosas, que terceros o un competidor se apoderen en forma indirecta de su notoriedad. Por ejemplo, el tercero o el competidor podrían operar bajo una marca comercial similar al nombre de la empresa, lo que crearía confusión en la mente de los clientes.

### Protección de identidad

Desde el punto de vista legal, la imagen de una empresa (o la de sus productos) se puede transmitir por tres (3) medios principales:

- 1) su nombre comercial;
- 2) su marca comercial; y
- 3) su nombre de dominio (o dirección URL).

Cada uno de estos tres (3) medios de comunicación, útiles para dar a conocer la identidad de la empresa, se deben estudiar, planificar y desarrollar en vista a crear sinergia entre ellos. Asimismo, la identidad o imagen de una empresa se considera un activo intangible; por consiguiente, tiene valor y se puede vender.

En la actualidad, en la coyuntura de globalización de los mercados, la imagen de una empresa se puede hacer fácilmente conocida en todo el mundo, especialmente a través de Internet. Efectivamente, Internet puede ofrecer un modo sencillo, rápido y eficiente para obtener una cantidad de información relativa a una empresa en particular, así como sus productos y servicios. Sin embargo, existe una advertencia: teniendo en cuenta el creciente aumento de reducción de barreras comerciales, se hace cada vez más importante que una empresa realice sus mejores esfuerzos para proteger la identidad y/o imagen de sus productos/servicios.

### La Imagen de una empresa e Internet

En esta era de evolución tecnológica, se hace necesaria la presencia de una empresa en la *World Wide Web*. De hecho, los clientes (y el público en general) esperan encontrar una empresa en la Red, ya sea para obtener información sobre un producto (descripciones técnicas, manuales de usuario, precio, etc.), información general sobre la empresa en sí misma, o inclusive para efectuar una compra en línea.

Asimismo, los usuarios de Internet por lo general esperan encontrar el sitio Web de una empresa simplemente introduciendo el nombre de esa empresa o su nombre comercial. Como ejemplo del punto tomemos el caso de la empresa *Toshiba* y la marca comercial relacionada. Un navegante de Internet puede fácilmente encontrar varias páginas Web de esa empresa y obtener cualquier información necesaria sencillamente introduciendo la palabra *Toshiba*, ya sea en la barra de dirección o en el motor de búsqueda de la Web. Dado que esa empresa obtuvo su reputación en virtud del nombre y la marca comercial *Toshiba*, era imperativo que la empresa contara con un nombre de dominio similar o, inclusive mejor, idéntico al nombre y la marca comercial que le dio su reputación. De este modo, *Toshiba* puede dar conocer su imagen a través del mundo y de esta manera permitirle a cualquiera navegar virtualmente en su información de productos y corporativa en forma simple y eficiente.

En vista de lo anterior, no solamente es importante que una empresa reconozca y haga reconocible las características distintivas de su actividad (es decir, su marca comercial, etc.). No obstante, actualmente, también resulta importante que el desarrollo de esas características distintivas sean comparables con la seguridad de un nombre de dominio que refleje esas características.

## **Nombre de dominio y Protección de propiedad intelectual**

¿Podría una empresa que utilizó una marca comercial durante varios años, impugnar válidamente el uso que pudieran hacer terceros de un nombre de dominio idéntico a su marca comercial? Efectivamente esa empresa se vería altamente beneficiada al exigir que un tercero dejara o desistiera de utilizar el nombre de dominio en cuestión a fin de que su uso no lleve a confusión con la marca comercial de la empresa o con los productos y servicios que ésta ofrece.

La cuestión relativa al uso de un nombre de dominio reside en el proceso de inscripción. Ese proceso se puede resumir como: *gana el primero en llegar*. Del mismo modo, mientras que varias organizaciones administradores de nombres de dominio crearon determinadas normas para la resolución de conflictos, esas normas son levemente vinculantes y se limitan a casos de evidente mala fe. Asimismo, estas normas no tienen en cuenta los mecanismos de protección convencional de las leyes de protección intelectual, como por ejemplo la protección otorgada por las marcas comerciales. Aún así, bajo la ley nacional e internacional que regula la protección de marcas comerciales, ¿es posible que el tenedor de una marca comercial obtenga una orden judicial que obligue a un tercero a dejar de usar un nombre de dominio que crea confusión con el tenedor de la marca comercial?

En Canadá, la Ley de Marcas comerciales prohíbe que una persona llame la atención del público hacia sus productos, servicios, o empresa de modo tal que cree confusión con los de otra persona. Teniendo en cuenta esta prohibición, algunos creen que un tribunal podría eficientemente obligar al usuario de un nombre de dominio a que dejara de usarlo si creara confusión con una marca comercial preexistente. De todas maneras, dado que aún no existe referencia jurisprudencial clara sobre la cuestión, permanece sin resolverse hasta el presente. ¡Por consiguiente, una empresa debería elegir su nombre de dominio de acuerdo con su marca comercial o nombre comercial, a los efectos de no recibir el golpe de un tercero o inclusive un competidor!

## **Conclusión**

*Mejor seguro que lamentarse...* No se discute que la imagen de una empresa sigue siendo un activo de gran valor. Como tal, es vital que la empresa utilice todos los medios a su alcance para proteger su imagen y asegurarse su durabilidad, a los efectos de evitar que un competidor se beneficie en forma indebida de la notoriedad (por ejemplo, al explotar un nombre de dominio idéntico o similar al de una marca comercial existente).

Tradicionalmente, la imagen de una empresa se transmitía a través del nombre comercial y la marca comercial. Generalmente se limitaba al territorio dentro del cual la empresa había puesto en marcha su proceso de comercialización. De esta manera, era más fácil para la empresa proteger su propia identidad o la de sus productos.

Actualmente, la imagen de una empresa se puede dar a conocer a través de todo el mundo por medio de Internet, ya sea para llevar a cabo el comercio electrónico o para simplemente comunicar información general de los productos y servicios que ofrece. De este modo la imagen de la empresa sigue siendo transmitida a través del nombre de dominio. La elección de ese nombre de dominio es vital, dado que como vimos antes, el navegante de Internet espera encontrar el sitio Web de una empresa simplemente haciendo clic sobre el nombre comercial.

Al no haber reglas claras sobre potenciales conflictos entre el uso y la inscripción de un nombre de dominio y el de la marca comercial, el empresario prudente debería planificar una estrategia de comercialización y legal que permitiera esta sinergia entre el nombre comercial, la marca comercial y el nombre de dominio. Al crear esta estrategia, la empresa se puede ver beneficiada con el asesoramiento de un profesional especializado en materia de propiedad intelectual antes de invertir totalmente su tiempo y esfuerzos en el desarrollo de una determinada identidad para sus productos y servicios.

La **Crónica Jurídica** es una atención del **Dr. Alain P. Lecours**. La traducción al español la realizó [Alejandra Hozikian](#) abogada y traductora pública de inglés miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La Crónica Jurídica es distribuida gratuitamente, vía correo electrónico, a los clientes y socios de negocio del estudio Lecours, Hébert Abogados inc. El presente documento tiene por finalidad informar y puede no reflejar las más recientes modificaciones jurídicas. Los clientes y lectores no deben actuar o abstenerse de hacerlo sobre la base de las informaciones contenidas en la presente crónica sin haber solicitado previamente el consejo jurídico de un profesional.

---

*[Dr. Alain P. Lecours](#)*

LECOURS, HÉBERT ABOGADOS INC.

354, rue Notre-Dame Ouest

Bureau 100

Montréal, QC, Canada H2Y 1T9

Téléphone : (514) 344-8784

Télécopieur: (514) 344-9790

[Lecours@LecoursHebert.com](mailto:Lecours@LecoursHebert.com)

---

En nuestro [sitio Web](#), Ud. Encontrará una conexión a nuestra Crónica Jurídica mensual. Si Ud. tiene algún comentario con relación a los temas tratados, no dude en comunicarse con nosotros:

[lecours@LecoursHebert.com](mailto:lecours@LecoursHebert.com)

---