

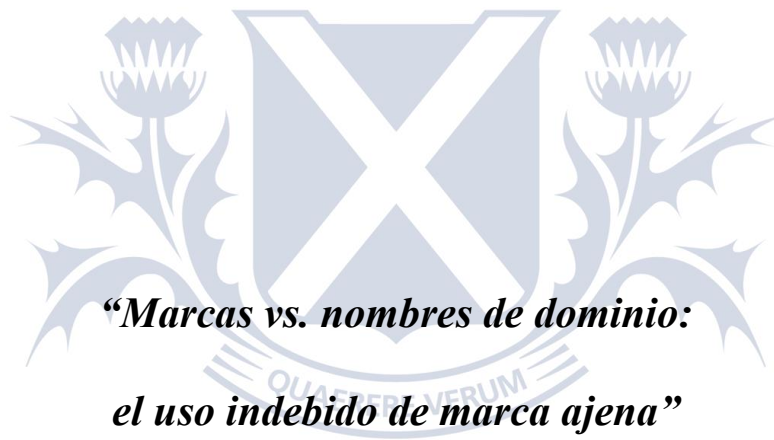


Universidad de
SanAndrés

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

Departamento de Derecho

Maestría en Derecho Empresario



***“Marcas vs. nombres de dominio:
el uso indebido de marca ajena”***

Universidad de
SanAndrés

Autor: Helga Lebed

DNI N° 25.772.190

Director de Tesis: Sergio M. Ellmann

Buenos Aires, 1 de junio de 2020

Abstract

En la actualidad es común que se inscriban nombres de dominio bajo denominaciones o vocablos que ya son una marca, generando así abusos en materia de nombres de dominio frente a marcas anteriores de terceros, especialmente aquellas que se encuentran registradas. No en todos los casos quien registra un nombre de dominio similar al de una marca lo hace con mala fe o queriendo beneficiarse del prestigio ajeno como lo son los supuestos en los cuales el solicitante del dominio especula con su registro para luego reclamar un beneficio económico al titular marcario, o en el que se pretende desviar la clientela de una marca reconocida en el mercado.

El propósito de este trabajo es, a través del análisis de los institutos de marcas y nombres de dominio, los distintos principios que los rigen y los diferentes regímenes de atribución de titularidad, demostrar que la falta de unicidad en la registración, la falta de coordinación que existe entre ambos sistemas y los distintos organismos ante los cuales se realizan los trámites de registro –el INPI, para las marcas, y NIC.ar, para los dominios- facilitan el uso indebido de marca ajena, contribuyendo a la desprotección jurídica de los titulares marcarios con el consecuente perjuicio al público, y habilitan conflictos entre titulares de marcas y nombres de dominio. En este sentido, la creación de un sistema en el ámbito de NIC.ar que permita acceder a la base de datos del INPI a fin de vincular ambos organismos o, en su defecto, de un mecanismo de notificación que vincule al INPI con NIC.ar, podría contribuir positivamente a reducir este tipo de abusos.

Por otra parte, instaurado el conflicto y advirtiendo que la demora de NIC.ar en resolver las controversias agrava aún más el perjuicio generado al titular del derecho marcario, la modificación del actual sistema de solución de disputas de NIC.ar por un sistema de arbitraje podría conseguir que los conflictos de abuso de nombres de dominio se resuelvan de manera ágil, efectiva y por expertos en la materia mientras se intenta lograr su disminución.

Índice

I. Introducción	1
II. Marca	5
A. ¿Qué es una marca?	5
B. El registro de la marca	6
1. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)	6
2. El sistema atributivo	6
3. Requisitos esenciales para registrar una marca.....	8
4. La búsqueda de antecedentes	9
5. El principio de territorialidad.....	10
C. Situación especial de la marca notoria.....	10
1. ¿Qué es una marca notoria?	10
2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	13
III. Nombre de Dominio.....	13
A. ¿Qué es un nombre de dominio?.....	13
1. Naturaleza jurídica del nombre de dominio.....	14
2. Tipos y composición del nombre de dominio.....	16
3. Los nuevos gTLDs.....	18
B. Cómo se registra un nombre de dominio	19
1. Desde Network Solutions Inc. (NSI) a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).....	19
2. NIC Argentina (NIC.ar)	24
3. La “inmediatez” como característica principal en el registro de un nombre de dominio	29
4. El principio de prioridad: “ <i>first come, first served</i> ”	29
5. Los principios de identidad y universalidad	30
IV. Confusión entre marcas y nombres de dominio.....	31
A. Violación de derechos de terceros	31
1. Buena fe: los “ <i>twins</i> ”	31
2. Mala fe: el aprovechamiento indebido de marca ajena.....	32
V. Sistema de resolución de conflictos	34
A. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).....	34
1. La Mediación	36
2. El Arbitraje.....	36
3. La decisión de experto	37
4. El primer caso resuelto por la OMPI	37
B. Sistema de solución de disputas de NIC.ar.....	43
VI. Derecho comparado	44
A. Estados Unidos.....	44

B.	América Latina: Chile, México y Perú	48
C.	Europa: Francia y España	50
VII.	Jurisprudencia nacional	51
A.	El caso emblemático “Freddo”	51
B.	Pugliese	53
C.	S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia.....	54
D.	New Yetem S.A.	54
E.	Otros fallos	55
VIII.	Posibles soluciones.....	57
A.	Creación de un sistema en el ámbito de NIC.ar que permita acceder a la base de datos del INPI o, en su defecto, un mecanismo de notificación que vincule al INPI con NIC.ar.....	57
B.	Modificación del actual sistema de solución de disputas de NIC.ar por un sistema de arbitraje	59

Tablas y gráficos

Tabla N° 1 - Número de demandas vs. nombres de dominio tramitadas en la OMPI, por año	41
Tabla N° 2 - Comportamiento promedio de demandas vs. dominios, por año	41
Gráfico ilustrativo de la Tabla N° 2	42
Tabla N° 3 - Análisis del comportamiento de los 15 principales gTLDs (clasificación) en los casos tramitados en la OMPI	42

I. Introducción

La marca es “el signo que distingue un producto de otro, o un servicio de otro”. (Otamendi, 2006, p.1). Cumple con una función distintiva que le permite al consumidor elegir libremente un producto o servicio entre otros similares. Su objetivo primordial es lograr una relación entre el signo marcario y la calidad del producto o servicio que distingue¹. La ley N° 22.362 de Marcas y Designaciones², con las modificaciones introducidas por la ley N° 27.444³ (la “Ley de Marcas”), que regula este instituto tiene como finalidad esencial proteger el interés del titular de la marca, la buena fe de los consumidores y las buenas prácticas comerciales con el fin de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad y el prestigio ajeno. Este principio tiene su fundamento en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el “Convenio de París”)⁴, en los principios generales del derecho y en la regla moral establecida en el artículo 279⁵ del Código Civil y Comercial de la Nación⁶.

El nombre de dominio es la identificación única que tienen dentro de la *Web*⁷ las personas u organizaciones. Cumple la función de identificar una dirección virtual en *Internet*⁸ e ingresar mediante él a los contenidos del sitio, permitiéndoles de esta manera a los titulares de dominios expandirse aún más al comercio electrónico mundial. Al igual que la marca, cumple con una función distintiva (por medio de su SLD o “*Second Level Domain*”, el cual se definirá más adelante) que consiste en una

¹ “Un producto sin marca no se vende”. (Jelen, 2008, p. 11).

² Promulgada el 22/12/80 y publicada en el Boletín Oficial el 02/01/81.

³ Promulgada el 30/05/18 y publicada en el Boletín Oficial el 18/06/18.

⁴ Fue aprobado el 20/03/1883, revisado en Bruselas el 14/12/1900, en Washington el 02/06/1911, en La Haya el 06/11/1925, en Londres el 02/06/1934 y en Lisboa el 31/10/1958 (Acta de Lisboa) y adoptado por Argentina el 10/11/66 mediante la ley N° 17.011.

⁵ Artículo 279: El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad.

⁶ Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que no puede convalidarse derecho alguno sobre una marca si ésta tiene origen en una conducta contraria al artículo 953 del Código Civil (Actual artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación).

⁷ Es lo que se denomina en inglés “*Word Wide Web*” –o por sus siglas “*www*”- y que refiere a la ubicación del nombre de dominio dentro de *Internet*. En español se denomina “red”.

⁸ “*Internet*” es una red internacional de computadoras, cada una de las cuales se comunica con las otras las 24 horas del día, cada día del año, permitiendo a los usuarios de todo el mundo acceder con el mínimo esfuerzo a una plétora de información inaccesible previamente. La principal fuente de información en este nuevo medio aparece en la forma de ‘páginas *web*’ o ‘sitios *web*’, siendo que los usuarios acceden a ella a través de los llamados ‘nombres de dominio’”. (Iturralde, 2000, p. 1).

única “dirección electrónica” –expresada en palabras, secuencia de letras o números- que permite acceder a determinada “página *Web*”, distinguiéndola de otra u otras.

En palabras de Otamendi (2006), “Los nombres de dominio son para Internet lo que los números para la red telefónica”. (p. 296). Este instituto está regulado en la resolución N° 654/2009 que aprobó las “Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País ‘AR’⁹” (las “Reglas para el Registro de Nombres de Dominio”) y en la resolución N° 43/2019 que aprobó el “Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina”¹⁰ (el “Reglamento para la Administración de Dominios”).

Hoy en día es común que se inscriban nombres de dominio bajo denominaciones o vocablos que ya son una marca de un tercero, registrada o no, generando así una cantidad de abusos en materia de nombres de dominio frente a marcas anteriores de terceros, especialmente aquellas que se encuentran ya registradas. Dos son los principales objetivos de este accionar: por un lado, la venta de nombres de dominio a los titulares de esos signos distintivos, es decir que se registra un nombre de dominio a sabiendas de la existencia de una marca con tal denominación con el fin especulativo de bloquear o impedir indebidamente al titular marcario la posibilidad de obtener dicho nombre de dominio para luego obligarlo a desembolsar una suma de dinero a los fines de su adquisición¹¹; y, por el otro lado, el desvío de la clientela adquirida por la marca registrada hacia sus productos y servicios aprovechándose del esfuerzo y/o prestigio ajeno. Esto es lo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la “OMPI”) ha denominado “Registro Abusivo de Nombres de Dominio”.

Tanto las marcas como los nombres de dominio tienen su propio régimen de atribución de titularidad e incluso los organismos ante los cuales se realiza el trámite son distintos. Mientras que la solicitud del registro de una marca se efectúa ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (el “INPI”),

⁹ Publicada en el Boletín Oficial el 30/11/09. Por medio de esta norma se deroga la resolución N° 2226/2000.

¹⁰ Fue dictada con fecha 09/09/19 por la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y publicada en el Boletín Oficial con fecha 10/09/19.

¹¹ “El sistema ha sido concebido para que los usuarios puedan comunicarse, conectarse entre sí. No para el registro y posterior venta del nombre de dominio”. (Otamendi, 2001, p. 6).

organismo que se encarga de la protección de los derechos de la protección industrial, el registro de los nombres de dominio se realiza en forma instantánea ante el Centro de Información de la Red para Argentina o NIC¹² Argentina (“NIC.ar”), oficina que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que se encuentra bajo la órbita de la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet¹³, responsable de administrar el dominio de nivel superior “.ar”, además del registro de nombres de dominio de *Internet* de las personas físicas y jurídicas.

En el primer caso, el INPI, mediante un trámite administrativo, analiza los requisitos necesarios para que una marca pueda ser registrable y, si la marca es única en su clase de productos o servicios, otorga el título de marca al solicitante, adquiriendo éste la propiedad exclusiva de ella y la facultad de excluir a terceros en el ejercicio de su derecho. El análisis previo al registro de una marca, que comúnmente se denomina “análisis de fondo de disponibilidad”, consiste en un “cotejo de semejanzas”, se realiza justamente cotejando marcas registradas o, en su caso, solicitudes de registros a fin de comprobar que no se vulnera ningún derecho anterior registrado y cuyo legítimo propietario es un tercero; pero no se analiza si la denominación o signo que se intenta registrar ya se encuentra previamente registrado y está siendo utilizado como un nombre de dominio.

Por su parte, NIC.ar únicamente constata que el nombre de dominio solicitado no haya sido otorgado a otra persona; pero en ningún caso coteja que sea idéntico o similar a una marca ya registrada; es decir, no realiza un estudio de legalidad. En la asignación de nombres de dominio no hay un estudio previo de similitudes; basta con que haya una sola letra de diferencia para que se le asigne un nombre de dominio a un tercero. El registro de nombres de dominio funciona por orden de llegada: “el que llega primero registra el dominio”¹⁴, es decir que no se verifica si el registrante tiene derecho a utilizar un determinado nombre de dominio, aunque siempre en la medida que no haya actuado de mala fe

¹² “NIC”, cuya sigla en inglés significa *Network Information Center*, es una entidad u organización delegada por ICANN y responsable de la asignación y registro de nombres de dominio en un determinado territorio, de manera que existe un NIC por cada país o territorio en el mundo.

¹³ Si bien es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien provee de la infraestructura física, el equipamiento, *soft* y demás recursos para que funcione NIC.ar, esta es una entidad independiente que no responde a ninguna normativa nacional.

¹⁴ Fue *Network Solutions Inc.* –quien tuvo a cargo el sistema de regulación de los *gTLDs* antes que ingresara en escena ICANN- el que implementó la política basada en el principio fundamental de “quien primero solicita un nombre de dominio, primero lo obtiene” (“*first come, first served*”), también conocido como el “Principio de Prioridad”.

teniendo en cuenta que el acto de obtención de un nombre de dominio debe enmarcarse en la regla de conducta esgrimida por el artículo 1004 del Código Civil y Comercial de la Nación¹⁵. Al igual que sucede con las marcas, el titular de un nombre de dominio también requiere un interés legítimo que no puede existir cuando hay mala fe o ausencia de intención de usar el nombre de dominio a los fines de proceder a su posterior venta.

Ahora bien, es justamente la independencia de registros y consecuentemente la falta de coordinación que hay entre ambos sistemas lo que facilita los abusos y conflictos entre titulares de marcas y nombres de dominios, tal como se demostrará en el presente trabajo.

Habida cuenta entonces del derecho exclusivo de uso que la marca registrada le confiere a su titular, la utilización de idéntica denominación en un sitio de *Internet* representa una clara violación de los derechos del titular del registro, más aún si se tiene en consideración el auge del empleo comercial de esa vía y la importancia económica que ello representa.

Asimismo, el referido abuso genera confusión e incertidumbre en el consumidor, quien podría asociar o vincular la empresa titular de la marca con el nombre de dominio registrado, generando una importante crisis en el sistema marcario debido, entre otras cuestiones, a la territorialidad del mismo frente a la cobertura global de los nombres de dominio por cuanto el derecho exclusivo otorgado al titular marcario se circunscribe a un territorio determinado.

El propósito de mi trabajo es desarrollar cada uno de los institutos mencionados *ut supra* –las marcas y los nombres de dominio- los distintos principios que la rigen –el de especialidad y territorialidad respecto del sistema de marcas, y el de identidad y universalidad respecto del sistema de dominios- y los diferentes regímenes de atribución de titularidad a fin de demostrar que: a) la independencia entre el INPI y NIC.ar facilita el uso indebido de marca ajena, lo cual contribuye a la desprotección jurídica

¹⁵ Artículo 1004. Objetos prohibidos: No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. (...).

de los titulares de marcas ya registradas con anterioridad con el consecuente perjuicio al público consumidor; y b) luego, una vez instaurado el conflicto, la demora de NIC.ar en resolver la controversia agrava aún más el perjuicio generado al titular del derecho marcario.

Luego se trabajará sobre una alternativa de solución para disminuir este tipo de abusos: la creación de un sistema en el ámbito de NIC.ar que permita acceder a la base de datos del INPI a fin de vincular ambos organismos o, en su defecto, de un mecanismo de notificación que vincule al INPI con NIC.ar, con la consiguiente modificación de la resolución N° 654/2009 y de la resolución N° 43/2019. Paralelamente, se elaborará una propuesta de modificación del actual sistema de solución de disputas de NIC.ar por un sistema de arbitraje en miras a una más eficaz resolución de los conflictos suscitados en materia de nombres de dominio.

II. Marca

A. ¿Qué es una marca?

La marca es el nombre, signo, símbolo, o la combinación de ellos, con capacidad distintiva para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de sus competidores. Una marca con reputación adquirida, es decir una marca ya reconocida en el mercado, puede comunicar a los consumidores sobre lo que están adquiriendo y qué pueden esperar del producto o servicio en cuestión. De esta manera, si el cliente está conforme con un producto o servicio adquirido, es muy probable que intente adquirirlo nuevamente en el futuro buscando esa misma marca y esperando tener los mismos resultados que la vez anterior¹⁶. El consumidor que adquiere una marca está de alguna manera premiando el esfuerzo del dueño de la marca quien al vender más aumenta sus ganancias. Además, lo incentiva a mejorar, o al menos mantener –en pos del público consumidor-, cada día la calidad de sus productos o servicios.

¹⁶ “Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de garantizar una calidad uniforme. Quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad. (...) Las preferencias del público se conquistan con esfuerzo y se pierden con facilidad. Por ello, el interés enorme del titular de la marca en mantener uniforme o bien en mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta.” (Otamendi, 2006, p. 3 y 4).

De aquí la importancia de una marca que permita diferenciar los productos de una empresa de los restantes, consiguiendo de esta forma conservar el sector de público obtenido. Por lo tanto, la marca, a diferencia del resto de los activos que conforman el conjunto de intangibles de una compañía, tiene un alto valor estratégico para toda empresa que desee desempeñarse con éxito en contextos altamente competitivos y cambiantes como el actual, a la vez que va incrementando su valor con el paso del tiempo. Si el signo distintivo es bien utilizado, irá ganando reputación por sí mismo, aumentando su valía.

En el caso de las marcas notorias –sobre las cuales se hablará más adelante- los estándares de alta calidad de estas las llevan a ser protegidas con mayor alcance y rigurosidad frente a posibles imitaciones.

B. El registro de la marca

1. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

El INPI es un organismo estatal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, responsable de la aplicación de las leyes de protección de la propiedad industrial. Su función es administrar y proteger los derechos de propiedad intelectual –entendiéndose por tal la rama del derecho que protege ciertos tipos de creaciones de la mente humana, de carácter artístico o industrial- mediante un marco legal adecuado a las necesidades de innovación en los tiempos actuales. Entre sus objetivos se encuentra el de registrar marcas, modelos y/o diseños industriales y brindar información al público en general acerca de los antecedentes de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional, y de las solicitudes de marcas y patentes y sus respectivas concesiones y transferencias, entre otros.

2. El sistema atributivo

Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo¹⁷ para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca, es decir que es el titular de una marca registrada quien tiene el derecho exclusivo sobre la

¹⁷ A contrario *sensu*, el sistema declarativo es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después se efectúa el registro de la marca. En virtud de este sistema, el registro de una marca tiene valor declarativo, es decir que se presume la propiedad *iuris tantum*, con lo cual la misma puede ser destruida por la prueba del uso anterior por un tercero.

misma. Al respecto, el artículo 4 de la Ley de Marcas establece que: “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. (...)”¹⁸. Esta propiedad y exclusividad implican para el titular de la marca el derecho a oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo, evitando de esta manera causar confusión en el público consumidor. Lo expuesto, sin perjuicio que una marca –en uso, pero sin registro- se encuentra igualmente protegida y puede oponerse a un pedido de registro de marca e incluso solicitar la anulación de una marca registrada. Más aún si se demuestra que quien pidió el registro de la marca con posterioridad a quien la tenía en intenso uso (aún sin registro) lo hizo de mala fe beneficiándose de la marca ajena¹⁹.

Según este sistema, la propiedad de una marca se le asigna a quien primero obtiene su registro²⁰. La marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de uso desde el día en que se le concede el registro sin importar, en principio, si dicha marca fue utilizada con anterioridad por un tercero. Esto significa que puede excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión en el público consumidor o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario. Como consecuencia de ello, el titular puede disponer libremente de su marca ya sea transfiriéndola, o autorizando o licenciando su uso, a un tercero, a título oneroso o gratuito, generando de esta manera a su titular una difusión y publicidad de su marca que probablemente el dueño de la misma por sí sólo no podría lograr.

Al respecto, la jurisprudencia²¹ ha sostenido que: “El sistema atributivo implica que una persona, para obtener la titularidad de una marca y con ella la protección que la ley le otorga, debe necesariamente cumplir con el trámite administrativo pertinente y obtener el registro mediante un acto administrativo

¹⁸ “Al respecto sostienen Bertone y Cabanellas de las Cuevas que ‘los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada...’.” (Iturralde, 2000, p. 5).

¹⁹ Otamendi (2001) afirma que: “(...) Si bien es cierto que la ley 3975 (Actual Ley 22.362) adoptó el llamado ‘sistema atributivo’, también lo es que él no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de los principios generales del derecho sea para proteger la indicada clientela o ya fuera para cohibir prácticas poco leales”. (p. 7).

²⁰ “Como bien explica Breuer Moreno, ‘en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro’”. (Otamendi, 2001, p. 6).

²¹ CNCiv. y Com. Fed., Sala III, “Canon Kabushiki Kaisha c/ Aspis, Marcelo Daniel”, 01/10/2008 (*Cita Online*: AR/JUR/13390/2008).

del INPI y, una vez adquirido el derecho de ese modo, el propietario del signo puede, entre otras cosas, oponerse a que se registren signos idénticos o confundibles con el propio”.

Sin embargo, a los fines de evitar el uso especulativo e ilícito del registro marcario, la propia ley marcaria exige al solicitante u oponente de una marca la condición de “interés legítimo” (condición subjetiva). En este sentido, el artículo 4 de la Ley de Marcas dispone que: “(...). Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitando o del oponente”.

3. Requisitos esenciales para registrar una marca

El primer requisito que se exige para que una marca sea registrable es el de la novedad, es decir que la marca no se haya adoptado con anterioridad, y debe tener capacidad distintiva, es decir capacidad intrínseca para identificar un producto o un servicio.

La Ley de Marcas en su artículo 1 establece que: “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”.

El segundo requisito exigido es el de la especialidad. El mismo se encuentra previsto en los artículos 3 y 10 de la Ley de Marcas. Los incisos a) y b) del artículo 3 de la mencionada norma establecen que: “No pueden ser registrados: a) una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; b) las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios; (...)”. La marca debe ser inconfundible con marcas ya registradas o solicitadas con anterioridad para productos similares. Asimismo, el artículo 10 del mismo cuerpo normativo dispone que: “Quien desee obtener el registro de una marca, debe presentar una solicitud por cada clase en que se solicite...”. De ello se deduce que las marcas se registran en una

clase específica, siendo de su naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado. La consecuencia inmediata de ello es que distintos titulares pueden registrar marcas idénticas o iguales en diferentes campos. Sin embargo, este principio no puede desentenderse del principio de no confusión²², debiendo buscarse un adecuado balance entre ambos.

Conforme el principio de especialidad que rige en esta materia, la exclusividad que la ley le otorga importa para el titular de una marca el derecho a excluir a todo tercero que utilice marcariamente ese signo –entendiéndose a éstos como palabras, nombres, símbolos o la combinación de ellos- para identificar productos y/o servicios iguales o similares a los cubiertos por su marca. En otras, palabras, en virtud de este principio, una marca sólo genera un derecho de exclusión a favor de su titular respecto del rubro en el cual se registró, o bien, si se trata de una marca de hecho o no registrada, en el rubro en el cual se utiliza la misma. Sin embargo, el mismo principio de especialidad cede en casos de notoriedad marcaria, tal como se explicará en el capítulo referido a este tema.

Los últimos dos requisitos que se exigen para que un signo pueda ser registrado como marca es que tenga un mínimo de originalidad y que no esté prohibido por alguna disposición de la ley.

4. La búsqueda de antecedentes

Previo a solicitar el registro de una marca es habitual efectuar lo que se denomina una “búsqueda de antecedentes” con el fin de que quien pretenda solicitar un registro marcario pueda establecer si existen marcas que ya se encuentren registradas y que sean semejantes o idénticas a aquella que va a solicitar, toda vez que durante el trámite de registro la marca solicitada puede ser denegada por otra que haya sido registrada previamente por un tercero.

Al respecto, Breuer Moreno (Otamendi, 2006) tiene dicho que: “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (p. 188).

²² Por principio, una marca no puede causar confusión de ningún tipo. Si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaria), entonces no hay marca, pues, que para que exista, debe tener lo que se denomina “fuerza distintiva”.

Por su parte, el INPI, previo a conceder el derecho al solicitante del registro marcario, realiza un “análisis de fondo de disponibilidad” o “cotejo de semejanzas” para verificar que la marca no induzca a error al público consumidor en cuanto al origen empresarial del producto o servicio.

5. El principio de territorialidad

El espacio también es un limitante natural de la marca. Ello por cuanto una marca no se puede hacer valer en cualquier lugar del mundo; en otras palabras, no es un derecho oponible universalmente. Al ser el público un elemento sustancial de la marca, y siendo éste un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Es decir que, ni las marcas registradas tienen la exclusividad que le otorga su registro más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país.

Los derechos de propiedad intelectual son territoriales. Cabe preguntarse entonces qué implica la territorialidad. Significa que la protección que con el derecho de propiedad intelectual se otorga se entiende limitada al territorio de los Estados cuyos órganos públicos la hayan concedido. Esto encuentra su fundamento en la idea de soberanía territorial, ya que de este modo el derecho de propiedad intelectual quedará limitado a espacio físico y geográfico en el que las leyes de un país determinado resulten de aplicación. (...). (All y Rubaja, 2019, p. 1).

En otras palabras, en virtud del principio de territorialidad, pueden existir marcas idénticas o iguales en territorios distintos. Igualmente, esta regla presenta excepciones en relación con las marcas notorias o de alto renombre. Tal como se explicará a continuación, las marcas notorias alcanzan un alto grado distintivo en públicos que no se circunscriben a un territorio determinado.

C. Situación especial de la marca notoria

1. ¿Qué es una marca notoria?

La marca notoria es aquella que goza de cierto prestigio y reconocimiento entre la mayoría del público (ya sean consumidores o no) que permite que la asociemos de inmediato con el producto que ella

distingue. Para atribuir a una marca el carácter de “notoria” basta con que la marca goce de difusión en el círculo de consumidores interesados en adquirir productos idénticos o similares a aquellos que lleva sobre sí tal marca. En palabras de Otamendi (2006), “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese *status* implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (p. 363). Luego agrega, “En mi opinión, para que haya notoriedad la marca deber ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. (...)”. (p. 365).

Cabe aquí recordar el conocido fallo “Christian Dior S.A. c/ Mampar S.A. s/ cese de uso de marca”²³, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el cese inmediato del uso de la marca requirente solicitada en la clase 11 para identificar mamparas de baño –en base a la notoriedad de la marca en otra clase- e hizo lugar a la oposición deducida por la firma francesa, aún cuando su título no se encontraba registrado en esa misma clase. Por su parte, la Cámara dijo: “Puesto que la marca es notoria, el principio de especialidad consagrado en los incs. a) y b) del art. 3 de la ley 22.362 no puede aplicarse en forma estricta. Porque la demandada, en abierta violación a las disposiciones del art. 953 del CCiv. y del art. 24, inc. b) de la ley 22.362, utilizó una copia servil de la prestigiosa marca de la actora pretendiendo inducir a engaño al público consumidor”. Mas luego agregó, “de modo que, ante ese flagrante acto de mala fe, era razonable que Dior reclamara el cese de uso de la marca”. Si bien la marca “Christian Dior” no se encontraba registrada en la clase 11 (donde se incluyen las mamparas de baño), los factores que fueron determinantes para resolver en la forma que se hizo fueron la notoriedad de la marca y la mala fe de la demandada.

De lo arriba expuesto se advierte que el principio de especialidad que rige en el derecho marcario cede en los casos en que la marca es notoria. Al respecto, Montaron Estrada, citando a su vez al prestigioso autor Otamendi, ha expresado que: “Señalo que dicho principio [de especialidad], si bien es útil para

²³ CSJN, causa 140-XX del 31/3/87.

mantener un adecuado orden en el régimen marcario, no es de aplicación absoluta. De esta forma, cede cuando entre las diversas clases existe afinidad, conexidad o interferencias de productos o servicios, de manera que no se registren para productos similares confundibles, con daño para los fines esenciales de la Ley de Marcas (...). Es por ello que la jurisprudencia de la Corte Suprema y las de las tres Salas de esta Cámara son uniformes en cuanto a que el denominado ‘principio de especialidad’ cede cuando por la afinidad o conexidad de productos o de productos y servicios o de servicios entre sí es necesario impedir la coexistencia de marcas confundibles (conf. Otamendi, J., “Derecho de Marcas”, 3a. ed. Págs. 180/191 y sus citas al pie; esta Sala, doctrina de la causa 2796/99, “Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA c/ Draft S.R.L. s/ cese de oposición al registro de marca”, del 31-3-2009). Por lo tanto, se desprende que el criterio para hacer lugar a la excepción del principio de especialidad goza de mayor amplitud, máxime cuando se trata de proteger marcas notorias o de alto renombre”. (p. 4).

Adicionalmente, cabe mencionar lo dispuesto por el artículo 16, inciso 2, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (el “ADPIC”) que no sólo protege que las marcas sean notorias en el país donde se reclama la protección porque en ese caso se estaría avalando una conducta de imitación de marcas extranjeras que, aún desconocidas en nuestro país, sean sumamente conocidas en otros países. Es por este motivo que los países deben ser extremadamente cautelosos a la hora de otorgar derechos marcarios a quien no ha sido original y se ha aprovechado del éxito ajeno.

A este punto, diferenciar si una marca es notoria o no resulta relevante ya que ante un posible conflicto, el registrante de un nombre de dominio no podría alegar desconocimiento de la existencia de la marca. Por ejemplo, en los famosos fallos “Freddo” y “Camuzzi” –sobre los que se hablará más adelante-, al ser marcas notorias y no poder ser desconocidas por quienes pretendieron su registro dominial, se resolvió en la misma línea que lo hizo la jurisprudencia internacional, otorgando el nombre de dominio al titular de la marca.

2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Las marcas notorias reciben amparo y protección a nivel mundial por países que suscriben acuerdos con obligaciones internacionales, como es el caso del Convenio de París que otorga protección a este instituto legal, de amplio desarrollo jurisprudencial a nivel mundial.

Al respecto, el artículo 6 bis del referido Convenio de París dispuso que: “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares²⁴. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

III. Nombre de Dominio

A. ¿Qué es un nombre de dominio?

El nombre de dominio es la identificación única dentro de la red que tendrá una página *Web*. Cada uno de estos sitios posee una combinación numérica única –comúnmente llamada “direcciones IP” (en inglés, *IP-address* o *Internet Protocol Address*) o “domicilio numérico”- que permite identificarlas dentro del universo de *Internet* e ingresar mediante ella a sus contenidos (de los sitios). Como este número es largo –su memorización resulta dificultosa para los usuarios de la red al momento de

²⁴ El ADPIC a través de su artículo 16, inciso 3, protege a las marcas notorias a condición de que exista una relación entre los bienes y servicios identificados por un tercero, con los bienes y servicios identificados por el titular de la marca notoria registrada y siempre que exista una probabilidad cierta de lesión a los intereses del titular de la marca notoria. De esta forma también supera al Convenio de París que dispone identidad entre los productos y servicios para que se habilite la protección.

contactar un determinado ordenador a través de una “página *Web*”- el mencionado domicilio numérico es asignado a un término o a una combinación de letras que tiene cierto sentido como para ser recordado fácilmente, ofreciendo de esta manera una forma alternativa de identificación. Esto es lo que se denomina sistema de identificación alfanumérico conocido comúnmente como “Sistema de Nombres de Dominio” (en inglés, “*Domain Name System*” o “DNS”) que permite asignar y usar en todo el mundo un nombre unívoco para cada uno de los ordenadores conectados a *Internet*, facilitando de ese modo su acceso. Cada nombre de dominio es un domicilio que le corresponde a una única persona física o jurídica.

Al inicio los nombres de dominio tenían como único objeto facilitar la conectividad entre ordenadores a través de *Internet*, sin embargo hoy en día se utilizan también como publicidad, indicando la ubicación de una empresa o de un negocio en *Internet*. En muchos casos, los términos incluidos en los nombres de dominio nos indican quién es su titular o qué tipo de información encontraremos en el sitio de la *Web* correspondiente a ese domicilio, generando esto último un gran valor para quienes comercializan o producen bienes y/o servicios ya que incluir su nombre o marca como parte de ese domicilio facilitará sin duda la comunicación con su clientela.

1. Naturaleza jurídica del nombre de dominio

Siendo que el nombre de dominio cumple una función distintiva, nos surge la duda de si se lo puede incluir en el ámbito de la propiedad intelectual y, más específicamente, en el de la propiedad industrial. Según el análisis realizado por Poli²⁵, los institutos que integran la propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, marcas, designaciones de actividades y derechos de autor) presentan los siguientes puntos en común: a) contenido negativo (solamente confieren la facultad de prohibir), b) se refieren a bienes inmateriales, c) la actividad excluida no debe tratarse de una actividad solamente privada o íntima, y d) están limitados en el tiempo. La cuestión a dilucidar entonces es si el nombre de dominio cumple con estas condiciones. Si en el marco de los nombres de

²⁵Este autor tiene dicho que: “(...) en nuestro derecho los nombres de dominio son una propiedad, en el sentido amplio del art. 17 CN. En la Argentina, todos los derechos intelectuales son calificados en sus respectivas leyes como ‘propiedad’”.

dominio se analiza el derecho a prohibir una conducta determinada, la misma debe tener un origen legal y no hay ninguna normativa –por lo menos en nuestro país- que expresamente atribuya esa facultad a los nombres de dominio. El efecto de impedir que otros dominios idénticos se registren con la inscripción de un nombre de dominio es una cuestión que no resulta de una norma jurídica, sino que resulta de una cuestión técnica (el sistema no permite que puedan existir dos iguales)²⁶. Más aún, NIC.ar expresamente señala que la legalidad del registro es exclusiva responsabilidad del solicitante de este²⁷. Al respecto, la regla N° 10 de las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio dispone que: “El hecho de que NIC Argentina apruebe el registro de un nombre de dominio a favor de una entidad registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ...”. Sin embargo, nos preguntamos si un titular dominial puede prohibir a un tercero que use o inscriba otro dominio engañosamente similar o use o registre una marca engañosamente similar a la suya. No habiendo una disposición normativa que establezca tales facultades, la respuesta, en principio, pareciera ser negativa. Por otra parte, el artículo 41 del Reglamento para la Administración de Dominios dispone que: “NIC Argentina tampoco será responsable por los conflictos que pudieran derivarse del registro directo de un nombre de dominio de internet o de la resolución de una disputa que se relacionen con cuestiones relativas al registro de marcas y/o derechos de la propiedad intelectual”. Del análisis de dicho artículo se puede inferir que no sólo se refiere a las marcas sino también a cualquier otro derecho de propiedad intelectual dentro del cual podríamos considerar que se enmarcan los nombres de dominio. En este punto, estableciendo entonces que el titular de dominio pueda tener el derecho de exclusión como lo tiene un titular marcario, no resulta difícil reconocer en esta figura la presencia de las restantes características atribuidas *ut supra* a los derechos intelectuales

²⁶ Al respecto, Laurini (2002) ha expresado que: “Cabe aclarar aquí que razones técnicas impiden la existencia de dos o más ‘SLDs’ idénticos en cada ‘TLD’ con extensión mundial, lo cual determina la imposibilidad de hacer aplicación en materia de nombres de dominio de dos principios que rigen para las ‘marcas’: la ‘especialidad’ (en virtud del cual pueden existir en un mismo país marcas idénticas para distinguir distintos productos y/o servicios) y la ‘territorialidad’ (el cual hace posible la existencia de marcas idénticas en territorios distintos)”. (p. 2).

²⁷ En los autos “F. Hoffmann La Roche A. G. c/ SAF S.A. y otro” del 07/09/00, la Sala I de la CNFed. Civ. y Com. sostuvo que el hecho que NIC.ar registre un nombre de dominio a favor de un registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del dominio por aquél ya que no le corresponde a ese organismo evaluar la posible violación de derechos de terceros.

como ser que los nombres de dominio son bienes inmateriales y que tienen temporalidad en la inscripción, o sea un plazo definido.

Cabe aquí mencionar una corriente jurisprudencial estadounidense que sostuvo el embargo y orden de remate de nombres de dominio a fin de sortear las costas de una sentencia²⁸ adversa contra el registrante que no poseía otros bienes embargables. De esta manera, se le reconoció expresamente el carácter de propiedad a los nombres de dominio, aún cuando estos no estuviesen en uso.

Por todo lo expuesto, sostengo finalmente que desde el punto de vista de la propiedad industrial el nombre de dominio tiene capacidad distintiva y por consiguiente también capacidad marcaria²⁹.

Corresponde entonces que los nombres de dominio estén sujetos a normas similares a las de los nombres o designaciones comerciales en virtud de los artículos 27³⁰ y siguientes de la Ley de Marcas.

En este sentido, podría resultar útil y conveniente en el afán de proteger a los titulares marcarios y a los consumidores –tal como se viene analizando en este trabajo– que el organismo NIC.ar defina normativamente la naturaleza jurídica del nombre de dominio para así evitar dudas que lleven a la doctrina y a la justicia a hacer análisis o emitir resoluciones derivadas de su propia interpretación. Ello por cuanto, si bien desde el punto de vista fáctico pareciera que tienen la misma naturaleza jurídica, no hay norma alguna que determine que el nombre de dominio es un derecho de propiedad industrial.

2. Tipos y composición del nombre de dominio

Existen dos tipos de dominio con alcance territorial: a) el dominio genérico o global o gTLD (en inglés, *generic Top Level Domain*) –que es el más utilizado– que identifica la actividad del sujeto que opera bajo esa dirección (por ejemplo, “.com” o “.net”) y cuya administración le corresponde al ICANN (tal como dicho término se define más adelante), y b) dominio geográfico territorial o ccTLD (en inglés, *country code Top Level Domain*) o nacional o nTLD (en inglés, *national Top Level Domain*) que

²⁸ Umbro International Inc. et al v. Canadá Inc. et al N° 6: -97-2-77920 D.S.C., diciembre 30, 1997. (En: Ellmann, 2005, nota al pie N°1).

²⁹ “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca para poder ser marca”. (Otamendi, 2006, p. 21).

³⁰ Artículo 27. El nombre o signo con que se designa una actividad, con o sin fines de lucro, constituye una propiedad para los efectos de esta ley.

identifica el nombre de dominio con el país en el cual se registró (por ejemplo, en México, “.mx” y en Chile, “.cl”); en otras palabras, identifica a los distintos países presentes en la red y cuya administración le corresponde a la autoridad local de cada país. A los usuarios argentinos les corresponde, conforme lo establecido en el código normalizado internacional que representa entidades geográficas (norma ISO 3166³¹) como ccTLD geográfico las letras “.ar”. Consecuentemente, el nombre de dominio de una organización comercial administrado por el Estado argentino terminará en “.com.ar”.

En cuanto a la composición de un nombre de dominio (por ejemplo, www.carrefour.com.ar) la misma es la siguiente: a) las siglas “www” (que significan *World Wide Web*) que refiere a la ubicación dentro de *Internet*, b) el “dominio de segundo nivel” (en inglés, “*Second Level Domain*” o SLD), representado en el ejemplo por la denominación “carrefour”, que constituye el segmento que identifica la procedencia o clase de información o servicio que proporciona determinada “página *Web*”, c) el “dominio de nivel superior” (en inglés, *Top Level Domain* o TLD), representado en el ejemplo por “.com”, que identifica el tipo de sitio *Web*, y d) el “dominio de tercer nivel” que está compuesto por el dominio gTLD antes mencionado y un dominio ccTLD, que muestra el país o región donde está ubicada la organización o empresa, representado en el ejemplo por “.ar”.

Así, si una empresa de alcance mundial como “Carrefour” deseara prestar servicios online en Argentina, lo hará preferentemente a través del nombre de dominio “*carrefour.com.ar*” en donde “.ar” es el ccTLD que identifica al país en cuestión.

El SLD (o “dominio de segundo nivel”) es un conjunto de cifras y letras elegido libremente por el sujeto registrante que será traducido automáticamente por el equipo informático remoto en el conjunto de series de números que le corresponden como *IP address* y que a su vez permitirá el acceso al

³¹ Según la definición de la enciclopedia libre *Wikipedia* (https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_3166), “ISO 3166 es un estándar internacional para los códigos de país y códigos para sus subdivisiones, publicado por la Organización Internacional de Normalización. El propósito de esta norma ISO 3166 es el establecimiento de códigos reconocidos internacionalmente para la representación de nombres de países, territorios o áreas de interés geográfico y sus subdivisiones. Sin embargo, ISO 3166 no establece los nombres de los países, sólo los códigos que los representan”.

contenido del referido sitio de *Internet*. Este SLD puede coincidir con otros signos distintivos de terceros generando distintos conflictos de orden jurídico.

Richard y Rodríguez (2000) han dicho que:

En la medida en que un SLD reproduzca el nombre de la empresa o de sus marcas más conocidas se transforma en un activo patrimonial de gran valor en tanto se convierte en un importante signo identificativo en Internet, por lo que adquiere especial trascendencia en el mercado electrónico ya que su titular procura concurrir por su intermedio en el mercado virtual. (p. 3 y 4).

3. Los nuevos gTLDs

Según la clasificación realizada por Laurini (2002), los gTLDs se dividen en “dominios abiertos” y “dominios cerrados”. Mientras los primeros –es decir, los dominios abiertos- no establecen ningún tipo de requisito para el registro de cualquier SLD, los dominios cerrados sí establecen restricciones para su registro. Dentro de los primeros tipos de dominios se encuentran los siguientes: “.com” –cuya finalidad es identificar entidades o personas que realizan actividades comerciales-, “.net” –destinadas a proveedores de servicios relacionados con la red- y “.org” –alusivas a organizaciones sin fines de lucro-. En cambio, dentro de los segundos tipos de dominio, se encuentran los siguientes: “.gov” –referidas a oficinas o entidades gubernamentales-, “.int” –alusivas a organizaciones internacionales-, “.edu” –para instituciones educativas o de investigación- y “.mil” –restringidas exclusivamente a entidades que pertenecen a las fuerzas armadas de un país-. Los gTLDs aquí mencionados son los más antiguos y existen incluso desde antes de que se creara ICANN.

Ahora bien, con el avance de la tecnología y ante la necesidad de que los consumidores pudieran contar con más alternativas de elección³², resultó conveniente el lanzamiento al mercado de nuevos gTLDs.

³² “Uno de los compromisos clave de la ICANN es el de promover la competencia en el mercado de nombres de dominio sin descuidar la seguridad y estabilidad de Internet. Los nuevos gTLDs ayudan a lograr ese compromiso marcando el camino para mayores alternativas de elección para los consumidores y facilitando la competencia entre los proveedores de servicios de registro. Pronto los emprendedores, las empresas, los gobiernos y las comunidades de todo el mundo podrán presentar su solicitud para presentar y utilizar un registro de dominio de nivel superior elegido por ellos”. (<https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/faqs-21oct11-es.pdf>).

Así, en el año 2000³³ se crearon siete nuevos dominios, a saber: “.aero” (industria de aero transporte), “.biz” (negocio y empresas), “.coop” (cooperativas sin fines de lucro), “.info” (uso no restringido), “.museum” (museos), “.name” (individuos) y “.pro” (profesionales); en el año 2004, “.asia”, “.cat”, “.jobs”, “.mobi”, “.tel” y “.travel” y a partir del año 2014 se pusieron en marcha nuevos dominios, dentro de los que se pueden mencionar: “.online”, “.life”, “.app”, “.xyz”, “.top”, “.site”, “.shop”, “.store” y “.website”, entre otros.

Lo cierto es que desde la incorporación de los nuevos gLTDs los números de registros se han incrementado en gran medida y, con su uso, también las amenazas para los titulares marcarios, tal como se demostrará más adelante³⁴.

B. Cómo se registra un nombre de dominio

1. Desde Network Solutions Inc. (NSI) a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Previo al ingreso de ICANN, el sistema de regulación de los gLTDs estuvo a cargo de la *Net Network Solutions Inc.* (“NSI”) que a su vez estuvo a cargo de la administración del nivel entre los años 1993 y 1998.

En sus inicios, NSI implementó una política muy simple cuyo principio fundamental era “quien primero solicita un nombre de dominio, primero lo obtiene” (en inglés, “*first come, first served*”³⁵), también conocido como “Principio de Prioridad”. La política de registros implementada por NSI optó por no cuestionar ni verificar si el registrante tenía derecho a utilizar un determinado nombre de dominio, es decir que no existía una búsqueda de antecedentes previa como sí se lleva a cabo respecto

³³ <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/newgtld.html>

³⁴ “Con la irrupción de cientos de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD) como .GURU, .NINJA y .NYC, en 2015, los propietarios de marcas interpusieron ante la OMPI 2.754 demandas sobre la base de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), lo que representa un aumento del 4,6% en relación con el año anterior. (...). Las controversias por ciberocupación indebida en relación con los nuevos gTLD representaron el 10,5 % del total de casos sometidos ante la OMPI en virtud de la Política Uniforme, que en 2015 afectaron a un total de 4.364 nombres de dominio. De entre los nuevos gTLD, los más comunes fueron .XYZ, .CLUB y .EMAIL”. (https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0003.html).

³⁵ Previo a la entrada en vigor de la UDRP de ICANN en 1999, el sistema regulatorio de los gTLDs era muy precario dado que sólo preveía el “Principio de Prioridad” como regla de solución de conflictos. De esta manera, si algún titular de una marca se encontraba afectado por una situación de mala fe, debía sí o sí recurrir a los tribunales para formular su reclamo con la dificultad que ello traía aparejado, por ejemplo, la dificultad de ubicar al demandado a los fines de la notificación.

de las marcas (cotejo de semejanzas), conforme se explicó anteriormente. Entonces, la protección de los derechos de terceros –de propiedad intelectual o de cualquier otro tipo- quedaba a cargo del afectado. Esto generó una serie de críticas al sistema de NSI, quien se defendió manifestando que no contaba con una infraestructura acorde para llevar semejante examen.

Desde el año 1998 y hasta la actualidad la administración de *Internet* está a cargo de ICANN³⁶, una corporación público-privada sin fines de lucro con sede en Marina del Rey, California, Estados Unidos, que se ocupa de coordinar la arquitectura y la planificación de la red, delegando la administración de cada dominio territorial en diferentes empresas privadas o, en su caso, en los administradores locales que a su vez pueden delegar la gestión en empresas privadas. En otras palabras, no está entre las funciones de ICANN controlar contenidos o establecer qué puede decirse o publicarse, sino que se limita a controlar la estructura física de la red y la forma de organización.

El 26 de agosto de 1999³⁷ ICANN aprobó la Política Uniforme de Resolución de Disputas (conocida como “UDRP” por su nombre en inglés *Uniform Disputes Resolution Policy*), también denominada “Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio” (la “Política”) que recoge una serie de recomendaciones, normas de fondo, un sistema de arbitraje y las autoridades arbitrales para resolver conflictos jurídicos suscitados entre el titular de dominio y un tercero por el registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio en *Internet*.

A su vez, la Política tiene un reglamento de aplicación –comúnmente denominado “Reglas”- que establece las normas que rigen los procedimientos administrativos para la resolución de disputas conforme la Política. En virtud entonces de la Política, todos los registradores acreditados por ICANN

³⁶ Según el sitio www.icann.org, “la misión de la ICANN es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura. Para contactar a otra persona en Internet debemos ingresar una dirección en nuestra computadora - un nombre o un número. Esa dirección debe ser única para que las computadoras puedan localizarse unas a otras. La ICANN ayuda a coordinar y brindar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. La ICANN fue creada en 1998 como una corporación pública, benéfica y sin fines de lucro, y una comunidad integrada por participantes de todo el mundo. La ICANN y su comunidad ayudan a mantener una Internet segura, estable e interoperable. Asimismo, la ICANN promueve la competencia y desarrolla políticas para dominios de alto nivel en el sistema de nombres de Internet, a la vez que facilita el uso de otros identificadores únicos de Internet”.

³⁷ La Política fue aprobada formalmente el 24 de octubre de 1999.

que estén autorizados a registrar nombres de dominios genéricos de nivel superior “.com”, “.org” y/o “.net” aceptan someterse a la misma y ejecutarla.

La Política refleja un avance respecto del sistema regulatorio anterior ya que no sólo recepta el “Principio de Prioridad” antes mencionado sino que además instaura el llamado “Principio de Registro de Buena Fe” –también llamado por algunos autores “Principio de Registración de Mala Fe”- que declara inválido todo registro realizado (y luego usado) con mala fe por parte de quien no tenga derecho ni interés legítimo, cuando el nombre de dominio registrado sea idéntico o engañosamente similar a una marca de un tercero³⁸.

Respecto a la mala fe, al igual que en materia marcaria, si bien quien llega primero tiene un mejor derecho, esto no significa que esa prioridad sea absoluta. Llegar primero otorgará un mejor derecho si existe buena fe, ya que el acto de obtención de un nombre de dominio no escapa a la pauta de conducta o regla moral establecida en el mencionado artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El sistema de resolución de controversias (contenido en la Política y en las Reglas) es un procedimiento ágil, de bajo costo y sumamente abreviado atento que no demora más de sesenta días –el proceso de notificaciones, traslado de la demanda, contestación y comunicación del laudo se conduce eminentemente por medios electrónicos (principalmente, vía *e-mail*)-. Es iniciado por el titular de un derecho marcario, quien remite su reclamo a uno de los proveedores de servicios de resolución de disputas aprobados por ICANN, según su propia elección.

El reclamo debe cumplir con ciertos requisitos formales, debiéndose afirmar y acreditar en el mismo que: a) un nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a la marca del reclamante hasta el

³⁸ En líneas generales, el sistema ICANN establece que el registro de un nombre de dominio será expropiado cuando el registrante haya actuado maliciosamente (al momento del registro y durante el período de uso del mismo) en relación con dominios idénticos o engañosamente similares a una marca. Se entiende que existe registración o uso de mala fe: 1) cuando el registro del nombre de dominio se ha efectuado con el propósito de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de la marca o a un competidor de este último, por un valor que exceda el de los costos desembolsados al momento de su registro, 2) cuando el registro se ha efectuado para evitar que el propietario de la marca pueda registrarla como nombre de dominio, 3) cuando el registro se ha efectuado para obstaculizar el negocio de un competidor, o 4) cuando el registro se ha efectuado para atraer al sitio *Web* propio a usuarios de *Internet*, creando una probabilidad de confusión con la marca de un tercero o inducción a error a los navegantes de la *Web*.

punto de generar confusión en el público, b) el reclamado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la disputa, y c) efectivamente el registro del nombre de dominio fue realizado y está siendo usado de mala fe. Todas estas circunstancias deben ser probadas adecuadamente ante un panel administrativo designado por un proveedor de servicios de resolución de disputas aprobado por ICANN³⁹ para decidir un reclamo respecto de la registración de un nombre de dominio mediante el dictado de un laudo (el “Panel”). El reclamante puede solicitar uno de estos dos remedios: a) la transferencia del nombre de dominio a su favor, o b) la cancelación de este.

Por su parte, el titular del nombre de dominio puede defenderse afirmando y probando sus derechos e intereses legítimos al nombre de dominio, por ejemplo, alegando el uso del nombre de dominio ha sido de buena fe, o que antes de la disputa ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aún sin adquirir derechos sobre una marca, o que ha hecho un uso no comercial o leal del nombre de dominio, sin fines de lucro comercial para desviar consumidores de manera de confundirlos ni para denigrar la marca de que se trate. Incluso, acreditado ese extremo, el reclamado tiene derecho a que se publique en la *Web* la decisión que determine que el reclamante ha intentado despojarlo ilícitamente de su nombre de dominio. Esto es lo que se denomina comúnmente “apropiación inversa del nombre de dominio” sobre lo que volveré más adelante.

La decisión debe adoptarse y enviarse al proveedor dentro de los catorce días contados desde la designación del Panel. El proveedor publicará en un sitio *Web* la decisión íntegra y la fecha de su implementación. La sujeción a este procedimiento administrativo no impide a las partes en un conflicto sobre nombres de dominio que acudan a la jurisdicción judicial o arbitral, antes, durante o después del “procedimiento administrativo” establecido por ICANN. En el supuesto que alguna de las partes iniciara otro tipo de procedimiento legal respecto a una disputa sobre nombres de dominio que sean objeto del reclamo, deberá notificar de ello rápidamente al Panel y al proveedor, pudiendo el Panel

³⁹ El listado de los centros de arbitraje o proveedores nombrados por ICANN está disponible en <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>.

decidir discrecionalmente suspender el procedimiento administrativo, terminarlo o adoptar una decisión⁴⁰.

Aunque la mayoría de los casos se resuelve a favor de la parte reclamante, algunos pocos aún fallan a favor de la parte reclamada. Por ejemplo, en un asunto que involucraba al dominio “*militec.com*”, la accionada comercializaba en dicho sitio el producto “MILITEC-1” de la actora, y se resolvió que ésta, si bien había acreditado una semejanza tal que podía llevar a confusión, no había probado la falta de interés legítimo y mala fe de aquélla: la parte demandada había alegado ser un distribuidor autorizado del producto en cuestión, pero subsistía la duda acerca de si la actora no había consentido el registro y uso que ahora objetaba. El Panel concluyó que no debía transferirse el dominio objetado a la accionante. En otro asunto que involucraba el nombre de dominio “*gate-way.com*”, el Panel rechazó el reclamo por considerar que la palabra “*gateway*” era genérica y de uso común; además, el nombre objetado venía siendo usado desde mayo de 1997. Generalmente, se ha sostenido que estos fallos arbitrales suelen inclinarse por la parte actora si el nombre de dominio consiste en una palabra única en su género o acreditada, y por la demandada si se trata de una palabra común del diccionario.

La experiencia arbitral implementada por ICANN ha sido útil (sobre todo desde el punto de vista de la celeridad y la economía), pero también debe tenerse en cuenta que su alcance está circunscripto sólo a casos de piratería y ciberocupación, de modo que cuestiones más complejas estarían –en principio– fuera de su alcance y, por ende, deben ser resueltas en el ámbito judicial. Incluso aquí es importante recordar que dado que los derechos sobre una marca son eminentemente territoriales y el dominio tiene alcance propiamente internacional, aún existiendo dicho arbitraje en el ámbito de ICANN, pueden plantearse los conflictos que emergen entre marcas y dominios en los tribunales de cada país en base a esta particularidad territorial del derecho de marcas.

⁴⁰ Acorde a lo dispuesto en el artículo 1 de la Política, esta se incorpora en el acuerdo de registro que se establece con el ente registrador de nombres de dominio y, por lo tanto, en caso de posibles conflictos, la primera opción es la normativa y el procedimiento de ICANN.

Por último, cabe aclarar que ICANN –en el marco de la aprobación de los nuevos gTLDs mencionados *ut supra*- implementó un sistema de arbitraje más rápido aún y más económico que el UDRP, denominado URS⁴¹ por su nombre en inglés *Uniform Rapid Suspension*, precisamente porque su principal característica es la rapidez con que se obtiene una decisión. Además es mucho más económico que el UDRP y en el que pueden incluirse hasta quince nombres de dominio en cada reclamo. Todos los solicitantes de los nuevos dominios deben aceptar someterse a este nuevo sistema para obtener sus dominios. A su vez, todos los titulares marcarios que hagan la correspondiente validación de sus registros ante la *Trademark Clearing House* (“TMCH”)⁴² pueden también gozar de las ventajas de este nuevo sistema de arbitraje rápido dentro del ámbito de la ICANN a los fines de poder suspender los dominios que se encuentren en infracción a sus derechos. Esto último teniendo en cuenta que, a diferencia del UDRP, lo que se solicita mediante este sistema no es la transferencia del dominio sino la suspensión del mismo durante el tiempo de vigencia del dominio. Esto representa una ventaja sobre el UDRP porque evita que los titulares marcarios tengan que administrar y conservar dominios que no son de su interés.

Si bien los extremos que debe probar quien inicia el reclamo son similares a los que se aplican con el UDRP, teniendo en cuenta la característica de celeridad de este nuevo procedimiento, se aplica sólo a los supuestos en los que se está frente a una usurpación e infracción marcaria. Caso contrario, se debe rechazar el reclamo pudiendo el titular marcario hacerlo nuevamente a través del UDRP o mediante el uso de los tribunales nacionales, si fuera el caso.

2. NIC Argentina (NIC.ar)

En nuestro país la administración y registro de los nombres de dominio “.ar”⁴³ surge a principios de 1990 y fue delegada en la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de

⁴¹ Las empresas Facebook, IBM y el banco español BBVA fueron las tres primeras en conseguir decisiones a su favor mediante el sistema de resolución de disputas URS.

⁴² A partir de marzo del 2014 se otorgó la posibilidad a los titulares marcarios de validar sus marcas ante la TMCH para lo cual deben tener una marca registrada o reconocida legalmente en algún país.

⁴³ El esquema de nombres de dominio “locales” de nuestro país sigue parcialmente la fórmula inicialmente utilizada para los gTLDs. Los dominios disponibles son: “.com.ar”, “.net.ar”, “.org.ar”, “.gov.ar”, “.mil.ar”, “.int.ar” y “.edu.ar”.

Relaciones Exteriores de Argentina (luego bautizado como “NIC.ar”) bajo el organigrama administrativo y como dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ello por cuanto la primera organización que tuvo acceso a *Internet* en forma ordenada fue la Cancillería bajo la dirección del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Domingo F. Cavallo, durante la presidencia de Carlos S. Menem.

a. Resolución N° 654/2009 - “Reglas para el Registro de Nombres de Dominios en *Internet* bajo el Código País ‘AR’⁴⁴”

La primera regulación del NIC.ar fue la resolución N° 2226/2000 referida a las “Reglas para la registración de un nombre de dominio en *Internet*”⁴⁵ que fijó las reglas “*first to file*” y la gratuidad de la inscripción, dando lugar a una serie de acciones judiciales posteriores esencialmente tendientes a resguardar marcas comerciales que eran inscriptas indiscriminadamente como dominios en perjuicio de los titulares marcarios tal como sucedió en el emblemático caso “Freddo” sobre el cual me referiré más adelante.

Desde sus inicios, el NIC.ar basó su regulación exclusivamente en el “Principio de Prioridad” (“quien primero lo solicita, primero registra”) siendo, al igual que en el derecho marcario, el registro de nombres de dominio de tipo atributivo.

Luego, la resolución N° 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fijó el procedimiento para la inscripción de dominios “.ar”, o sea las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio. Esta normativa fue la base para la modernización del NIC.ar introduciendo conceptos importantes tendientes a evitar los abusos que mencionáramos *ut supra*, corregir problemas de registro, facilitar la inscripción mediante vía digital y arancelar la inscripción. En definitiva, el fin de la nueva norma es colocar a NIC.ar a la altura de los estándares internacionales de otros organismos de registros y conforme las exigencias de ICANN. Sin embargo, estas nuevas reglas continúan consagrando el

⁴⁴ Publicada en el Boletín Oficial el 30/11/09.

⁴⁵ Publicada en el Boletín Oficial 29/08/00, modificada ampliamente por la resolución N° 203/2009 y la resolución N° 904/2009 y derogada por la actual resolución N° 654/2009.

“Principio de Prioridad” (regla N° 1) no receptando el “Principio de Registro de Buena Fe” como contrapeso del “Principio de Prioridad” y que sí establece acertadamente la Política de ICANN. Incluso, la regla N° 11 en su párrafo tercero lo dice expresamente: “Ante varios reclamos debidamente acreditados sobre un mismo nombre de dominio, el formalizado en primer término gozará de preferencia en el registro”.

A los fines de solicitar el registro de un nombre de dominio se les exige a las personas físicas o jurídicas, completar el formulario electrónico de la página *Web* de NIC.ar (regla N° 2) con sus datos identificatorios (regla N° 4), debiendo declarar bajo juramento⁴⁶ que el registro y el uso del nombre de dominio solicitado no interfiere ni afecta derechos de terceros (regla N° 12).

A diferencia de la “búsqueda de antecedentes” que puede realizar quien pretende registrar una marca ante el INPI y del análisis de oficio que realiza este organismo en el ámbito del derecho marcario, NIC.ar no evalúa si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros – evitando de esta manera asumir responsabilidades en relación a los derechos de terceros por el registro de un nombre de dominio que haga un solicitante- estableciendo expresamente la regla N° 10 de la normativa en análisis que ese organismo no asume responsabilidad alguna respecto de la legalidad del registro ni del uso que haga del nombre de dominio la persona física o jurídica registrante. Además, la mencionada regla expresamente establece: “... no le corresponde evaluar si el registro o uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros. (...)”. A tenor de esta norma, se advierte que la autoridad de aplicación ha renunciado a ejercer un poder de policía efectivo, un verdadero control, sobre el registro y uso de nombres de dominio, pretendiendo reducir su actuación a la de un mero agente de inscripción, sin verdadera autoridad sobre la actividad desarrollada en los sitios “.ar” de *Internet*. Sin embargo, de manera contradictoria, vemos que NIC.ar está facultada para revocar el registro de un nombre de dominio si este afectara derechos de un tercero (regla N° 11). En síntesis, NIC.ar asienta el principio en virtud del cual el registrante es el único responsable por las

⁴⁶ Según la regla N° 3 de las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio, la información que se presente lo será en carácter de declaración jurada.

consecuencias que pueda ocasionar la selección de su nombre de dominio, limitándose este organismo exclusivamente a registrar el nombre de dominio indicado por el solicitante (regla N° 9).

Este organismo tampoco se responsabiliza por cualquier tipo de conflicto que puedan suscitarse con marcas registradas o cuya solicitud de registro se encuentre en trámite. En el supuesto caso que se origine la pérdida o revocación del registro del nombre de dominio, por cualquier causa que lo motive, NIC.ar no se asume responsabilidad alguna por la eventual interrupción de los negocios que pudiere causar, ni por los daños y perjuicios de cualquier otra índole que pudieren ocasionarse (reglas N° 10 y 16).

En definitiva, todo indica que NIC-Argentina operará como un mero archivador, un contenedor de papeles (o formularios electrónicos), un apéndice de la administración nacional destinado exclusivamente a acumular información. Sin embargo, (...) advertimos que el reglamento cabalga sobre una peligrosa dualidad, en la que el Estado aspira a reservar para sí facultades de aplicación, sin tomar a su cargo las responsabilidades derivadas de su ejercicio. En tal sentido apunta la norma del art. 3° que, al imponer al registrante de una denominación la emisión de una declaración jurada, autoriza la denegación de la inscripción por NIC-Argentina cuando éste hubiere detectado falsedades o errores en dicha declaración. (De Paladella y Romero, 2002, p. 5).

b. Resolución N° 43/2019 - “Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina”

La resolución N° 43/2019 –es decir, el Reglamento para la Administración de Dominios- es consecuencia de la actualización de políticas de dominio que vino llevando NIC.ar desde 2009 y es la continuación de lo dispuesto mediante la resolución N° 110/2016, derogada por la actual norma en análisis que se dicta ante la necesidad de adecuarla a las nuevas tecnologías disponibles y al constante proceso de modernización implementado en los aspectos técnico-operativos del registro de nombres de dominio de *Internet*. El artículo 6 establece la presunción de inscripción de dominios de buena fe al establecer que: “Los Usuarios de NIC.ar asumen que el registro de los nombres de dominio de

Internet no se realiza de mala fe, con un propósito ilegal, ni afecta o perjudica a otros Usuarios y/o terceras personas, salvo prueba en contrario”. Si bien las normas anteriores que regulaban la inscripción suponían que debía existir buena fe en la inscripción, no existía una norma tan taxativa respecto del deber de buena fe, de la legalidad de la inscripción y que no afecte derechos de otros usuarios. Cabe recordar que durante la vigencia de la resolución 2226/2000 la jurisprudencia tuvo que recurrir a la buena fe como forma de resolver las divergencias sobre inscripción de dominios con el único propósito de venta posterior a ciertos titulares marcarios.

Luego, el artículo 10 dispone la revocación de oficio en casos de necesidad técnica, violación de la resolución en análisis o por la resolución de un trámite de disputa. Pareciera –en principio- que en virtud de este artículo podría darse de baja un dominio inscripto en violación a un derecho marcario. Por su parte, el artículo 42 faculta a NIC.ar a inhabilitar o dar de baja dominios cuando “a través de ellos se pudieran generar posibles acciones que perjudiquen a otros Usuarios y/o terceros, encontrándose facultada para radicar la denuncia pertinente ante los organismos competentes”. A partir del artículo 28 y hasta el 37, la normativa establece el “procedimiento de disputas de registros de nombres de dominio”, el cual es completamente electrónico⁴⁷, al igual que la decisión adoptada la que se comunica en forma digital y que podrá ser revisada judicialmente conforme el Reglamento de Procedimientos Administrativos establecido mediante el Decreto 1759/72 (T.O. 2017)⁴⁸.

En conclusión, si bien la adaptación normativa en principio se presenta como positiva e importa una adecuación de las reglas del NIC.ar a las últimas directivas de ICANN, considero que aún falta que se lleven a cabo modificaciones adicionales y esenciales a la normativa en materia de registro y administración de nombres de dominio debido a que continúan existiendo contradicciones en el texto normativo –por ejemplo, no resulta lógico que por un lado el Estado se reserve para sí facultades de

⁴⁷ El artículo 29 del Reglamento para la Administración de Dominios expresa que: “Las disputas sobre la titularidad de un nombre de dominio deberán interponerse a través de la plataforma TRÁMITES A DISTANCIA –TAD- pudiendo iniciarse a partir del momento de su registro, no procediendo más de un trámite de manera simultánea sobre el mismo nombre de dominio”.

⁴⁸ Mediante el artículo 3 del Decreto N° 894/2017, publicado en el Boletín Oficial el 02/11/17, se aprobó el texto ordenado del Decreto N° 1759/72.

aplicación y, por el otro, no asuma las responsabilidades lógicas derivadas de su ejercicio- y vacíos legales en desmedro directo de los titulares marcarios que –insisto- se ven perjudicados en sus derechos e indirectamente, pero como consecuencia lógica, al público consumidor.

3. La “inmediatez” como característica principal en el registro de un nombre de dominio

Como se viene diciendo, la concesión de un nombre de dominio es casi automática, sobre la base de la primera solicitud, limitándose NIC.ar a constatar que no exista un registro de dominio igual al del solicitante. No se realiza una determinación independiente de los derechos del solicitante a utilizar el nombre de dominio requerido. Todos los interesados compiten por un número limitado de dominios ya que los nombres de dominio en *Internet* –a diferencia de un registro de marcas- abarcan a todas las industrias y a todas las personas.

Además, el trámite de inscripción de un dominio en nuestro país es muy sencillo y económico ya que puede ser hecho íntegramente por *Internet*, es prácticamente instantáneo, comúnmente no está sometido a examen ni oposición, y tiene un costo sumamente accesible. Al decir de Poli, “la posibilidad de dar en la tecla con un dominio valioso está en la yema de los dedos las veinticuatro horas del día: la fortuna está a un clic de distancia”. (p. 3). Aunque lamentablemente, estas características –esto es, la facilidad del registro, su costo accesible, la dificultad para identificar al registrante, la mundialización del uso de *Internet* y el desconocimiento de muchas personas de la realidad de *Internet* en la cual el nombre de dominio es la base fundamental de la identidad comercial, corporativa o institucional- ha llevado al registro indiscriminado de nombres y marcas con ánimo claramente especulativo.

4. El principio de prioridad: “*first come, first served*”

El desmesurado crecimiento de esta “red de redes” y su correspondiente incidencia en el ámbito comercial han aparejado numerosas controversias entre los nombres de dominio y signos distintivos, tal como se viene analizando.

Es así como numerosas empresas y particulares, al intentar registrar sus respectivos nombres de dominio en *Internet*, se encontraron con que los mismos ya habían sido registrados por “terceros” que haciendo uso del principio “*first come, first served*” vedaron sus legítimos derechos a acceder a dicho medio de comunicación a través del nombre o denominación por el cual son conocidos en el comercio general e incluso mundial.

En el fallo “Radogowski Andrés c/ Catania Martín s/ cese de uso de marca”⁴⁹ se ha dicho que: “Si bien es cierto que al igual que en materia marcaria, quien llega primero es quien tiene un mejor derecho, también lo es que dicha prioridad no es absoluta. La prioridad en el registro del nombre de dominio otorgará un mejor derecho si ha obrado de buena fe, es decir si se ha actuado conforme las pautas de conducta establecidas en el art. 953 de nuestro Código Civil (actual artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación)”.

5. Los principios de identidad y universalidad

Las reglas del sistema marcario no podrían ser aplicadas en el sistema de nombres de dominio. A diferencia del derecho de marcas, los nombres de dominio no tienen una limitación territorial y no se clasifican por clases de productos. A los nombres de dominio los rige el principio de universalidad, es decir que tienen alcance universal, y el de identidad, es decir que no pueden coexistir dos o más SLD idénticos en una misma categoría de TLD.

Las marcas pueden registrarse en clases diversas dando la posibilidad de que existan idénticas marcas para distinguir productos y servicios diferentes. Esto es imposible en el caso de los nombres de dominios. No pueden existir dos nombres de dominio iguales. Como nos señala Otamendi (2000) “...claramente estamos frente a una situación de todo o nada. Quien obtiene el nombre de dominio tiene todo y los demás nada. (...)”. (p. 7).

⁴⁹ CNCiv. y Com. Fed., Sala III, 10/05/05.

IV. Confusión entre marcas y nombres de dominio

A. Violación de derechos de terceros

1. Buena fe: los “twins”

No en todos los casos quien registra un nombre de dominio similar al de una marca registrada lo hace con mala fe o queriendo beneficiarse del prestigio ajeno. Sobre esta cuestión Massaguer⁵⁰ ha dicho:

No debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca. Para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error o, por mejor decir, de inducción a confusión o asociación. Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilización del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior constituye en sí mismo una infracción, sino que para ello resulta necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página *Web* u otro de los recursos de internet de otra clase para cuya identificación se utiliza.

Es posible que más de una persona tenga argumentos razonables para defender su derecho a un mismo nombre de dominio. Es decir que actúa con buena fe, sin segundas intenciones ni mala fe, desconociendo la existencia de una marca registrada con anterioridad con dicho nombre. Tal podría ser el caso de dos empresas que se desempeñan en rubros comerciales diferentes y tienen la misma o casi idéntica marca, circunstancia que no está prohibida por la Ley de Marcas. Sin embargo, quien llegue primero a registrarlo –siguiendo el ya analizado “Principio de Prioridad”- tendrá un derecho indiscutible. Ello en perjuicio de otro usuario quien quizás no haya llegado primero pero también desee el registro del dominio para simplemente publicitar su marca y tenga el mismo derecho. En este caso,

⁵⁰ Massaguer, José. “El uso de marcas en Internet”. Distribuido en las Jornadas de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por la OMPI el 2 y 3/VIII/1999. (En: Fernández Delpech, Horacio. *Internet su problemática jurídica*. Editorial Abeledo Perrot, 2001).

sería justo que, de alguna forma y al igual que sucede en el derecho marcario, exista una coexistencia pacífica de dominios que posibilite a ambos usuarios contar con su registro dominial.

Al respecto, Otamendi (2000) ha sostenido que:

La solución, que puede venir por vía legislativa o, por qué no, por decisión de los tribunales, es la de permitir que el o los que llegaron tarde puedan imponer al titular del nombre de dominio, que en su página o sitio en la red, indique que esa página no es la de él, o de los otros, que solicitan la aclaración. Podría inclusive indicar el nombre de dominio de éstos, y eventualmente ofrecer la posibilidad de establecer un link con quien lo desee. (...). (p. 8).

Este hecho fue llamado por la doctrina estadounidense como “apropiación inversa del nombre de dominio” (en inglés, “*reverse domain name hijacking*”) con fundamento en una resolución judicial de aquél país que ordenó a un conocido fabricante de juguetes –“Ty Inc.”- no interferir en el uso del nombre de dominio similar –“*ty.com*”- inscripto por un consultor en computación.

2. Mala fe: el aprovechamiento indebido de marca ajena.

Como ya se dijo, la agilidad y simplicidad de registración de los dominios informáticos afecta severamente los derechos intelectuales e industriales de las empresas. Dentro de esta coyuntura surge la nueva figura del aprovechamiento ilícito de signos que gozan de cierta notoriedad. En otras palabras, es el uso de marcas conocidas pertenecientes a terceros por parte de “piratas”. Esta práctica se denomina “ciberpiratería” (en inglés, “*cybersquatting*”⁵¹ o “*domain name hijacking*”). Son personas que registran nombres de dominio que son idénticos o similares a nombres comerciales o marcas con el fin de venderlos, alquilarlos a un tercero o al titular de la marca, por un beneficio.

El artículo 10 bis, inciso 3, del Convenio de París también tutela las designaciones marcarias a que

⁵¹ En palabras de Estoup (2001), “el ‘*Cybersquatter*’ es un sujeto que registra dominios en Internet, los explota o no, aprovechando de estos signos conocidos; para que en un futuro, cuando los propietarios o sujetos con derecho a uso sobre los mismos, intenten crear y desarrollar sus ‘tiendas electrónicas’ no puedan inscribirlos como dominios propios en Internet. Aprovecha la ventaja comparativa y concurrencial de los nombres empleados como signos y de la velocidad de registración en el NSI para generar una conducta reprochable por el derecho de la concurrencia”. (p. 1).

hace referencia la Ley de Marcas en cuanto obliga a que en supuestos de competencia desleal –es decir, “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” (inciso 2 del referido artículo)- se prohíba cualquier “acto” que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. El mencionado inciso 3 establece: “En particular deberán prohibirse: (...) 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

En tal sentido, la coexistencia de las marcas que por su semejanza puedan inducir a error o engaño de los consumidores –en cuanto al origen o procedencia de productos- debe evitarse. Las marcas deben ser claramente distinguibles o de fácil diferenciación, considerándose nulas aquellas que violen esta disposición. Al respecto, el inciso b) del artículo 24 de la Ley de Marcas establece que: “Son nulas las marcas registradas: ... b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero (...)”.

Es evidente entonces la finalidad de protección al consumidor por parte de la Ley de Marcas que no sólo prohíbe la solicitud de registros de marcas similares o idénticas para distinguir los mismos productos o servicios, sino que también establece que la marca registrada será nula si quien solicitó el registro actuó de mala fe⁵² en cuanto sabía que la marca pertenecía a un tercero.

a. Bloqueo indebido de nombre de dominio: los “squatters”

Hay casos de mero registro de nombres de dominios sin ningún otro interés que la especulación. Si bien quien solicita el registro no está haciendo un uso marcario del signo, no hay una actividad comercial ya que no está identificando con ese signo bienes o servicios, no tiene publicidad y no ofrece nada a ningún consumidor, está igualmente impidiendo que quien tiene un verdadero interés se vea perjudicado en su derecho. Es decir que, al no vender ni comercializar ningún bien o servicio de

⁵² El inciso 3 del artículo 6 bis del Convenio de París no establece un plazo para solicitar anulación o prohibición de uso de una marca registrada o utilizada de mala fe.

ninguna naturaleza –y no asociar el término con ningún bien o servicio relacionado- no incurre en ninguno de los ilícitos previstos por la ley marcaria vigente pero ello no significa que frente a este tipo de actos el titular no tenga defensas legales. Así, por ejemplo, encontraría protección en lo dispuesto en el artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación que rechaza conductas en las que no existe un interés serio y legítimo por parte de quien realiza un acto jurídico que desvía el espíritu y la finalidad para el que fueron creadas ciertas instituciones.

Al respecto, Gonzalo Zorrilla (2000) establece que:

Se entiende por squatter (usurpador) aquella persona que en forma abusiva y especulativa registra o compra nombres de dominio con la intención de revenderlos y obtener una ganancia. Normalmente, dicha persona registra como nombre de dominio un nombre famoso antes que su legítimo titular, por ejemplo, PepsiCola. Cuando PepsiCola luego quiere solicitar el nombre de dominio de su marca se encuentra con que un tercero ya lo ha obtenido, y aunque posiblemente ni lo use tampoco puede registrarlo como consecuencia de la regla del “first come, first served”. Por ello, normalmente el squatter solicita un “rescate” en dinero a fin de ceder el nombre de dominio al titular de la marca. (p. 5).

b. Desvío de clientela: los “parasites”

Otro tipo de conflicto que se puede suceder en relación con los nombres de dominio es el desvío de clientela de una marca reconocida en el mercado. Siguiendo a Zorrilla (2000), se define como “parasite” (parásitos) a “aquellos que registran nombres de dominios muy parecidos a los de un nombre famoso para desviar su clientela y obtener algún beneficio”. (p. 5). A diferencia de los “usurpadores”, estos sí utilizan el nombre de dominio registrado. Es decir, existe un sitio *web* con contenido que intenta confundir al público consumidor y aprovecharse del esfuerzo ajeno.

V. Sistema de resolución de conflictos

A. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza, en su

carácter de proveedor acreditado de servicios de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro –podemos decir que es el más conocido y con más cúmulo de trabajo al día de hoy⁵³- tuvo oportunidad de resolver muchos conflictos de la índole de los aquí analizados conforme el procedimiento administrativo de ICANN. Las personas que integran el listado de expertos de la OMPI para la solución de controversias en materia de nombres de dominio conforman más de ciento veinte especialistas provenientes de diversos países del mundo. El éxito de estos procedimientos depende en gran medida de la calidad de los árbitros y mediadores que deben tener conocimientos especializados en la materia objeto de la controversia. Este tipo de resolución de conflictos⁵⁴ ofrece ventajas en relación con los métodos convencionales interjurisdiccionales, al aportar una vía de solución rápida y eficaz en función de los costos para la solución de controversias sin recurrir a la vía judicial, y de mayor autonomía de las partes, si consideramos que estas pueden ejercer un mayor control sobre el modo en que se soluciona su controversia y elegir libremente a los árbitros e incluso el derecho aplicable y el lugar donde se dirimirá el conflicto. Otras dos características positivas de este tipo de procedimientos son: a) la irrevocabilidad del laudo arbitral que se dicta, y b) su fuerza ejecutiva⁵⁵.

Tanto la OMPI como los procedimientos que rigen su funcionamiento están volcados en el Convenio de la OMPI por el que esta se estableció en 1967⁵⁶. Se prevén cuatro procedimientos: a) la mediación, b) el arbitraje, c) el arbitraje acelerado, y d) la decisión de experto, respecto de los cuales se hablará a continuación⁵⁷.

⁵³ Según los datos publicados por la OMPI, las controversias gestionadas en el año 2018 por ante ese organismo ascendieron a 5655 nombres de dominio.

(https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0003.html).

⁵⁴ “Los medios alternativos de solución de conflictos son procedimientos que tienen como objetivo dar a las partes alternativas a la vía judicial para la resolución de sus diferendos en forma equitativa y satisfactoria. En algunos supuestos se trata de una forma de negociación directa o asistida, y en otros supone la intervención de un tercero imparcial, como es el caso de la conciliación, la mediación y el arbitraje”. (Toscano, 2007, p. 2).

⁵⁵ La convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958, conocida como la Convención de Nueva York (<http://arbiter.wipo.int/arbitration/ny-convention/index.html>), estipula el reconocimiento de las sentencias arbitrales en igualdad de condiciones con las sentencias de los tribunales nacionales, sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión.

(<https://www.wipo.int/amc/es/center/advantages.html>).

⁵⁶ Firmado en Estocolmo (Suecia) el 14/07/67 y enmendado el 28/09/79.

⁵⁷ Según los datos publicados por la OMPI, en el año 2018 la OMPI administró 60 casos de mediación, arbitraje y solución de controversias por expertos en distintas esferas de la propiedad intelectual, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año 2017.

(https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0003.html).

1. La Mediación

La mediación es un procedimiento de resolución de disputas eficaz y económico –no obligatorio para las partes pero sujeto a su control-, y de carácter confidencial, por el cual un tercero neutral, el mediador, colabora con las partes a fin de que estas lleguen a un acuerdo aunque sin adoptar ninguna decisión. Al no ser obligatorio el cumplimiento del mencionado acuerdo, este procedimiento puede ser el inicio de un proceso judicial o arbitral. Igualmente, la experiencia muestra que este tipo de litigios suelen culminar en un acuerdo beneficioso para ambas partes.

2. El Arbitraje

El arbitraje⁵⁸ es un procedimiento privado de resolución de disputas de carácter consensual, neutral y confidencial y consiste en someter la controversia a uno o más árbitros. La decisión a la que se arribe es obligatoria para las partes. En este tipo de procedimientos se manifiesta plenamente el ejercicio de la autonomía de la voluntad por cuanto, al decir de Toscano (2007) “el convenio arbitral o cláusula compromisoria es el instrumento en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposición y a determinar los derechos aplicables mediante la determinación de la sede y, por ende, del derecho aplicable. Esa autonomía alcanza a la designación conjunta del o de los árbitros o, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, decidan delegar en el Centro la propuesta del árbitro”. (p. 11).

El procedimiento se inicia con la solicitud de arbitraje. Dentro de los treinta días siguientes, la OMPI debe dar respuesta a la solicitud designando al árbitro que entenderá en el tema. A partir de la notificación de esa instancia y por un plazo de noventa días se sustanciarán los distintos actos procesales (presentación del escrito de demanda y su contestación y la etapa probatoria). Dentro de los tres meses siguientes al cierre de las actuaciones se deberá dictar el laudo arbitral. En virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, la decisión del tribunal arbitral es vinculante y definitiva. El

⁵⁸ “El arbitraje es, conforme a la definición de la Corte Suprema de nuestro país, una ‘...institución por la que un tercero resuelve las diferencias que enfrentan a dos o más partes, en ejercicio de facultades jurisdiccionales conferidas por ellas mismas”. (Toscano, 2007, p. 2).

laudo podrá ser ejecutado ante los tribunales nacionales, aplicándose las normas de la Convención de Nueva York⁵⁹.

Adicionalmente, es importante destacar que dentro del procedimiento del arbitraje existe uno más acelerado –que se denomina “arbitraje acelerado”- con plazos más reducidos resultando por consiguiente menos costoso. Esta reducción de plazos se logra por la presentación obligatoria –en caso del arbitraje común es optativa- del escrito de demanda conjuntamente con la solicitud. Dentro de los veinte días siguientes, con un plazo máximo de noventa días, se sustanciarán todos los actos procesales, siendo de un mes –y no de tres- el plazo para el dictado del laudo definitivo a partir del cierre de las actuaciones.

3. La decisión de experto

La decisión de experto es un procedimiento en el cual una disputa o una diferencia entre partes es sometida, por acuerdo de ambas, a uno o más expertos que deben tomar una decisión sobre el asunto sometido a su consideración. Esta decisión es vinculante, a menos que las partes acuerden lo contrario. Este procedimiento debe ser consensuado entre las partes y, normalmente, dicho consenso debe preverse en una cláusula contractual. A diferencia de lo que sucede en una mediación, una parte no puede retirarse unilateralmente del procedimiento. La elección del experto –con relevante experiencia en propiedad intelectual según lo establecen las Reglas de la OMPI- les corresponde a las partes. Este procedimiento es flexible por cuanto puede operar de manera más informal y rápida que los procesos más amplios como el arbitraje. También se puede utilizar de forma independiente o en conexión con un arbitraje, mediación o caso judicial.

4. El primer caso resuelto por la OMPI

En materia de registro de nombres de dominio, la OMPI ha establecido políticas tendientes a implementar prácticas adecuadas, encaminadas a prevenir en este nivel los conflictos suscitados entre los dominios y las marcas. Con ese fin, una de las recomendaciones que realiza es en que los

⁵⁹ Ver nota al pie N° 55.

formularios de solicitud de registro de nombres de dominio se incluya una cláusula en virtud de la cual el solicitante del referido registro se obligue a someterse al procedimiento alternativo para la solución de controversias en relación con cualquier derecho de propiedad intelectual que se plantee en torno a la inscripción de un dominio.

De esta manera se puede ver que la excelente intervención de la OMPI no sólo se refleja en la cantidad de arbitrajes que sobre esa materia ha resuelto positivamente sino también en la contribución que ha realizado a la comunidad internacional a través de las recomendaciones efectuadas a ICANN.

En el mes de diciembre de 1999⁶⁰ la OMPI⁶¹ resolvió el primer caso: el demandado –el señor Michael Bosman, residente en Redlands, California, Estados Unidos- registró el 7 de octubre de 1999 el dominio “*worldwrestlingfederation.com*”, marca idéntica a la registrada y usada por el reclamante. La compañía *World Wrestling Federation Entertainment, Inc.* (en español, la Federación Mundial de Lucha Libre) –una corporación de Delaware, con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos- remitió por vía electrónica un reclamo a la OMPI. Según la empresa, el señor Bosman había registrado como nombre de dominio una marca idéntica a la marca registrada y usada por esta, a saber: “*World Wrestling Federation*” Además, manifestó que el reclamado no tenía derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión y lo había registrado y lo estaba usando de mala fe. Con fecha 8 de diciembre de 1999 la OMPI envió un *e-mail* a la empresa que solicitó el registro del nombre de dominio –Melbourne IT-, requiriéndole confirmación de los datos de registro de “*worldwrestling federation.com*”. Ese mismo día recibió como respuesta que el nombre de dominio estaba registrado a nombre de Michael Bosman, es decir por el demandado. Asimismo, el administrador del caso designado por la OMPI determinó que el reclamo contenía todos los requisitos formales exigidos por la Política, sus Reglas de Procedimiento y las Reglas Complementarias de la OMPI, estas últimas en

⁶⁰ Según los datos publicados por la OMPI, desde que esta gestionó en 1999 el primer procedimiento en virtud de la Política, el número total de demandas presentadas ante dicho organismo superó en el año 2018 la cifra de 42.500, que representan más de 78.500 nombres de dominio.

(https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0003.html).

⁶¹ “World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman” (Caso N° D99-0001, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d99-0001.html>).

vigencia desde el 1 de diciembre de 1999. Se certificó también que el reclamante había pagado en término la suma correspondiente a aranceles para la tramitación del caso. Notificado el inicio del procedimiento administrativo al reclamado al día siguiente, se le otorgó plazo hasta el 28 de diciembre para que pudiera dar una respuesta. El 14 de enero de 2000 se resolvió que “el dominio registrado por el Reclamado es idéntico o engañosamente similar a la marca y marca de servicio en las que tiene derechos el Reclamante, que el Reclamado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que el nombre de dominio del Reclamado ha sido registrado y está siendo usado de mala fe. En consecuencia, y conforme al Parágrafo 4.1. de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio *worldwrestling federation.com* sea transferido al Reclamante”.

En virtud de lo expuesto, se puede concluir que el rol principal y fundamental que ejerce la OMPI en materia de nombres de dominio es ofrecer y fortalecer procedimientos eficaces y adecuados para la solución alternativa de conflictos suscitados por el uso indebido de los mismos, dando así una alternativa a los mecanismos judiciales y administrativos tradicionales. Su función fue, es y será velar por el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la protección de los derechos intelectuales de sus titulares. En la revista de la OMPI publicada en diciembre de 2019⁶² en el marco del vigésimo aniversario de la OMPI, se ha dicho que: “En los últimos 20 años, la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio elaborada por la OMPI ha demostrado ser una herramienta de Internet muy satisfactoria y eficaz para proteger los derechos de los propietarios de marcas y fomentar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico mundial”⁶³. Más aún se ha concluido que: “El éxito de la Política Uniforme y la acogida mundial que ha recibido son indiscutibles. Hasta el momento, propietarios de marcas de todo el mundo han iniciado más de 45.000 procesos ante el Centro de la OMPI en virtud de la Política Uniforme. (...)”.

⁶² https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article_0006.html

⁶³ En el año 2000, en el ámbito de la OMPI, se dirimieron 1857 asuntos sobre nombres de dominio; en el año 2010, la OMPI tramitó 2696 casos en virtud de la Política; y en el año 2019 el número ascendió a 3693. De esta manera se demuestra que, considerando los nombres de dominio a nivel global, es decir sin diferenciar entre las extensiones preexistentes de las nuevas incorporaciones, los procedimientos relativos a nombres de dominio iniciados ante dicho organismo siempre fueron en ascenso. (https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article_0006.html).

a. Estadísticas

Partiendo de las estadísticas de la OMPI referidas al número total de demandas tramitadas ante ese organismo y los números de dominios en conflicto por año (ver Tabla N° 1), se analizó el porcentaje de conflicto en materia de nombres de dominio durante los últimos veinte años (ver Tabla N° 2 y su gráfico ilustrativo). Luego, se realizó el mismo análisis pero considerando sólo los principales quince gTLDs en los casos tramitados en la OMPI, diferenciándolos entre las extensiones antiguas o preexistentes y los nuevos gTLDs (ver Tabla N° 3).

Todo ello a fin de demostrar que los conflictos respecto de nombres de dominios preexistentes se encuentran estables o que llegaron a un grado de madurez tal que resulta lógico que comiencen a decrecer en materia de litigiosidad mientras que respecto de los nuevos gTLDs se evidencia una clara tendencia al ascenso de conflictos futuros⁶⁴. A modo aclaratorio es importante mencionar que, si bien se vislumbra una leve disminución entre los años 2018 y 2019, lo cierto es que ya en el año en curso los números muestran que los niveles irán en alza (ver Tabla N° 3).

Por último, cabe aclarar que a nivel global, considerando la totalidad de las extensiones de dominio, es decir sin realizar ninguna diferenciación entre las antiguas o tradicionales como los nuevos gTLDs, los conflictos en materia de nombres de dominio se encuentran en alza (ver Tabla N° 1); en cambio, la ecuación resulta ser otra si el análisis se hace diferenciando las extensiones existentes de las nuevas, tal como se hizo en la Tabla N° 3, dado que aquí –como ya se explicó- los nombres de dominio más antiguos se presentan más estables. Por último, resulta necesario destacar que con respecto al dominio tradicional “.com” el porcentaje de controversias tramitadas en la OMPI en esta materia y respecto de este gTLD resulta ser elevado evidenciando de esta manera la popularidad y vigencia que continúan teniendo igualmente los dominios tradicionales.

⁶⁴ Ver nota al pie N° 34.

Tabla N° 1 - Número de demandas vs. nombres de dominio tramitadas en la OMPI, por año

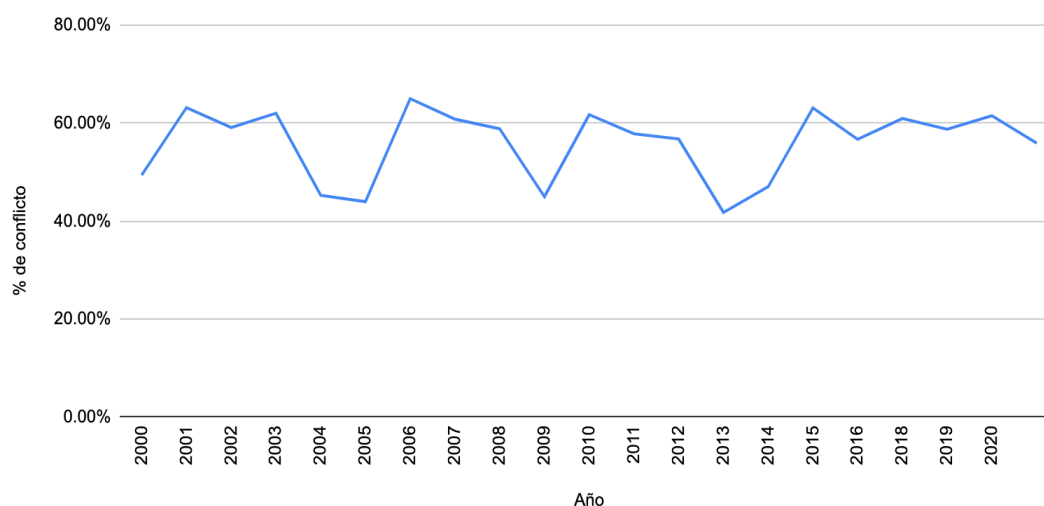
Año	Número de demandas	Número de nombres de dominio
2000	1857	3760
2001	1557	2465
2002	1207	2042
2003	1100	1774
2004	1176	2599
2005	1456	3312
2006	1824	2806
2007	2156	3545
2008	2329	3958
2009	2107	4685
2010	2696	4367
2011	2764	4780
2012	2884	5080
2013	2585	6191
2014	2634	5603
2015	2754	4364
2016	3036	5354
2018	3447	5655
2019	3693	6284
2020	1526	2480

Fuente: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>

Tabla N° 2 - Comportamiento promedio de demandas vs. dominios, por año

Año	Número de demandas	Número de nombres de dominio	Número de % de conflicto
2000	1857	3760	49.39%
2001	1557	2465	63.16%
2002	1207	2042	59.11%
2003	1100	1774	62.01%
2004	1176	2599	45.25%
2005	1456	3312	43.96%
2006	1824	2806	65.00%
2007	2156	3545	60.82%
2008	2329	3958	58.84%
2009	2107	4685	44.97%
2010	2696	4367	61.74%
2011	2764	4780	57.82%
2012	2884	5080	56.77%
2013	2585	6191	41.75%
2014	2634	5603	47.01%
2015	2754	4364	63.11%
2016	3036	5354	56.71%
2018	3447	5655	60.95%
2019	3693	6284	58.77%
2020	1526	2480	61.53%

Fuente: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/> y elaboración propia.

Gráfico ilustrativo de la Tabla N° 2

Fuente: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/> y elaboración propia.

Tabla N° 3 - Análisis del comportamiento de los 15 principales gTLDs (clasificación) en los casos tramitados en la OMPI
Período analizado: 2000-2020 (parcial)

Año	.com Dominio gTLD preexistente	.net Dominio gTLD preexistente	.org Dominio gTLD preexistente	.info Dominio gTLD preexistente	.online Nuevo dominio gTLD	.life Nuevo dominio gTLD	.app Nuevo dominio gTLD	.xyz Nuevo dominio gTLD	.pro Dominio gTLD preexistente	.top Nuevo dominio gTLD	.site Nuevo dominio gTLD	.shop Nuevo dominio gTLD	.store Nuevo dominio gTLD	.website Nuevo dominio gTLD	.biz Dominio gTLD preexistente
2000	2695	649	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001	1865	334	185	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2002	1456	234	123	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
2003	1376	175	84	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
2004	2103	156	87	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
2005	2652	230	157	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
2006	2139	203	137	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2007	2424	287	227	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
2008	2726	337	133	120	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	47
2009	3754	206	135	99	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	30
2010	3153	334	181	121	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	34
2011	3262	415	261	199	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	46
2012	3475	487	322	264	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	47
2013	3795	539	869	392	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	69
2014	3341	966	292	123	0	0	0	9	2	0	0	0	0	1	35
2015	2732	262	200	81	15	1	0	62	5	13	7	0	0	15	45
2016	3120	268	129	84	45	0	0	321	3	153	18	14	21	20	29
2017	3998	282	217	141	74	11	0	66	17	24	79	58	98	26	70
2018	3660	232	176	112	78	58	57	55	44	38	34	29	30	28	24
2019	4275	332	169	107	64	4	31	49	14	31	32	19	22	24	20
2020 (parcial)	1545	121	88	40	49	0	3	30	11	13	26	14	15	20	8

Fuente: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/> y elaboración propia.

Independientemente de qué tipo de dominio se trate –antiguo o nuevo- se debe destacar que la OMPI sigue siendo un ámbito recomendable para que los titulares marcarios puedan encontrar solución frente a los abusos que sufren de parte de los cibernautas. Al respecto, el Director General de la OMPI, Francis Gurry, ha dicho que: “Ante el riesgo de abuso de sus marcas en los dominios, tanto los antiguos como los nuevos, los propietarios de marcas siguen recurriendo a los procedimientos de la OMPI de solución de controversias por ciberocupación indebida”. Más luego, concluye diciendo que: “Al oponerse a las prácticas oportunistas de registro de nombres de dominio, los servicios de la OMPI ayudan a los consumidores a acceder a contenido auténtico en la web y promueven la fiabilidad del sistema de nombres de dominio”⁶⁵.

B. Sistema de solución de disputas de NIC.ar

En nuestro país –mal que nos pese- no existe un sistema de resolución alternativa de disputas para conflictos sobre nombres de dominios “.ar” equivalentes a la UDRP; solamente hay un mecanismo administrativo de solución de controversias que, incluso, en caso que alguna de las partes desee recurrir la resolución dictada, deberá hacerlo conforme el procedimiento administrativo, tal como se explicó al analizar el Reglamento para la Administración de Dominios. En el artículo N° 11 del Reglamento para la Administración de Dominios se establece que NIC.ar no intervendrá en los conflictos que pudieren generarse entre quienes registren nombres de dominio y/o terceros, relativos al registro o al uso de un nombre de dominio, “...excepto a través del proceso de Disputa expresamente previsto en el presente Reglamento (...)”. Más aún, la regla N° 8 de las Reglas para el Registro de Nombres de Dominios dispone que dicho organismo “...excepto en los supuestos expresamente previstos en estas Reglas, no intervendrá en los conflictos que eventualmente se susciten entre entidades registrantes y/o solicitantes y/o terceros, relativos al registro y/o uso de un nombre de dominio. Aunque luego, en la regla N° 11 se advierte que NIC.ar está facultado para revocar el registro de un nombre de dominio en caso que el mismo afecte los derechos subjetivos de un tercero. Sin perjuicio de lo aquí expuesto y de las modificaciones que se realizaron en la normativa en análisis, NIC.ar aclara expresamente que no

⁶⁵ https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0003.html

actuará ni como mediador ni como árbitro en relación a los conflictos que eventualmente se susciten entre los registrantes y/o solicitantes y/o terceros, respecto al registro o uso de un nombre de dominio, más allá de las excepciones expresamente aquí mencionadas. Entonces, salvo que el requirente acepte la jurisdicción arbitral voluntariamente, sólo queda abierta la judicial.

VI. Derecho comparado

A. Estados Unidos

Es útil reseñar la evolución que hubo sobre el tema en Estados Unidos porque es allí donde se registró el mayor número de decisiones judiciales y actividad legislativa referida al conflicto entre marcas y nombres de dominio, lo que claramente se debió al gran desarrollo de las actividades llevadas a cabo a través de *Internet* en ese país.

La experiencia jurídica ha reconocido cuatro etapas: a) el recurso a la ley de marcas (*Lanham Act*), b) la modificación del *Lanham Act* en 1995 por la ley “antidilución”, c) la nueva modificación del *Lanham Act* en 1999 mediante la ley contra la “ciberpiratería”, y d) el sistema de arbitraje implementado por ICANN desde fines de 1999.

Estados Unidos fue el primer país en adoptar un sistema alternativo de resolución de disputas con respecto a conflictos suscitados con nombres de dominio. El *Lanham Act* fue el único ordenamiento legal vigente aplicable en ese momento. Uno de los primeros conflictos reales involucró el dominio “*mtv.com*”: un ex empleado de la conocida firma de difusión de música por televisión “MTV” –Adam Curry-, había registrado a su nombre, durante la vigencia del empleo y con el consentimiento de la empresa, el nombre de dominio “*mtv.com*”. Cuando Curry dejó el empleo, MTV advirtió la importancia del nombre de dominio y lo demandó alegando infracción de marca. El caso se resolvió extrajudicialmente por las partes pero el Tribunal que intervino ya había soslayado que el registro indebido de un nombre de dominio podía constituir infracción a una marca registrada.

Otro caso fue el que afectó a la empresa Mc Donald’s. En 1994, un periodista que estaba preparando un artículo sobre nombres de dominio –Joshua Quittner- inscribió para sí el nombre de dominio

“*mcdonalds.com*” al advertir que la reconocida cadena de hamburguesas no lo había hecho; sin embargo, lejos de haber actuado con un espíritu de “beneficiarse del prestigio ajeno”, quiso advertir (y demostrar) a la empresa multinacional del peligro de omitir el registro de su marca como nombre de dominio. De hecho, al no observar respuesta a su inquietud no sólo registró “*mcdonalds.com*” sino que adoptó la dirección de correo electrónico *ronald@macdonalds.com* e incluso amenazó con poner en la dirección una página dedicada a la dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo. Finalmente, cuando la firma lo notó después de varios meses, exigió el traspaso del dominio, cosa que hizo a cambio de una donación de USD 3600 a una escuela secundaria de la ciudad de Nueva York para equipamiento de computación y una conexión a *Internet*. El accionar de Quittner tuvo como fin demostrar que las grandes empresas aún no habían tomado conciencia de la importancia de los nombres de dominio.

Las normas existentes en ese momento sobre marcas y demás derechos de propiedad industrial para juzgar este tipo de conflictos no resultaban suficientes por lo que en el año 1995 se sancionó el *Federal Dilution Act*, con el fin primordial de uniformar la legislación existente sobre la materia y evitar la apropiación indebida de nombres de dominio. La modificación fue incorporada como artículo 43 (a) del *Lanham Act* y establece tres condiciones para la procedencia de la acción: a) la marca infringida debe ser famosa, b) la marca debe ser diluida por el infractor, y c) esa dilución debe ser causada por un uso comercial. Con base en esta normativa se condenaron maniobras extorsivas consistentes en el registro de nombres de dominio de marcas famosas o notorias para luego pedir dinero por su transferencia. El requisito del uso comercial se consideraba satisfecho por la mera intención de controlar el nombre de dominio.

En el caso Hasbro, Inc., el titular de la marca “*Candyland*” utilizada para un juego de mesa infantil demandó a Internet Entertainment Group, Ltd., que había registrado el dominio “*candyland.com*” y lo usaba para la venta de productos y servicios sexualmente explícitos. El tribunal falló a favor de la actora, pese a que los respectivos ámbitos eran completamente distintos y la demandada había tomado pasos activos para diferenciar sus productos de los de Hasbro.

De todos modos, el *Antidilution Act* no pudo ser invocado para todas las situaciones donde se viera afectada una marca notoria. En el caso “Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.” se rechazó una acción basada en la marca “Clue” –utilizada por la actora por un juego que se inventó en el año 1944- contra el dominio “clue.com”. El juez interpretó que el uso legítimo de un nombre de dominio competidor no constituía dilución, aplicándolo así al caso concreto una vez analizado.

El 29 de noviembre de 1999 se sancionó en Estados Unidos el *Anticybersquatting Consumer Protection Act* en virtud de la cual se confiere acción al titular de una marca o de un nombre personal, contra quien, con intención –viciada de mala fe- de obtener una ganancia, registra, trafica o usa un nombre de dominio que es idéntico o engañosamente similar a esa marca o es idéntico o similar (hasta el punto de prestar a confusión) o diluye una marca famosa. Según la ley, pueden configurar mala fe el ofrecer la cesión o venta del dominio sin que haya habido uso, o el registro o adquisición de múltiples dominios idénticos o engañosamente similares a marcas ajenas o que diluyen marcas famosas. La ley da las mismas acciones como el *Lanham Act* (ganancias del infractor, daños triplicados, costas y, en casos excepciones, honorarios de los abogados), añadiéndole una indemnización por daño presunto y asimismo la cancelación del nombre de dominio impugnado o su transferencia al accionante.

Quokka Sports, una firma que administra el sitio para el equipo de Nueva Zelanda de la America's Cup y tiene registrada la marca, obtuvo una orden judicial contra dos personas de la ciudad de Auckland para que no pudieran seguir usando el nombre de dominio “americascup.com”. El caso fue luego resuelto por un acuerdo entre las partes por el cual los demandados transfirieron los dominios objetados a America's Cup Properties. También la Universidad de Harvard demandó en la Corte del Distrito de Boston a Michael Rhys y Michael Douglas por haber registrado 65 nombres de dominio con las palabras “Harvard” y “Radcliffe” y la National Football League demandó en la ciudad de Nueva York a Ken Miller, acusándole de infringir sus marcas y la nueva ley, con sus sitios “NFLtoday.com”, “NFLtoday.net” y “NFLtoday.org”.

El 21 de diciembre de 1999 miembros de la National Football League, la National Basketball Association, la Major League Baseball Properties y la National Hockey League demandaron a la Corte del Distrito de Nueva York contra un ciudadano canadiense que había registrado como nombre de dominio los nombres de varios equipos deportivos profesionales y el 24 de diciembre de 1999 los New York Yankees y la Major League Baseball Properties (con derechos a comercializar los nombres de treinta equipos de béisbol) presentaron una demanda en la Corte del Distrito Federal de Brooklyn contra Brian McKiernan, quien registró el nombre de dominio “*newyorkyankees.com*” y pidió USD 25.000 por él. En otro caso, Nasdaq, la conocida bolsa estadounidense de acciones, demandó a una firma inglesa, Deltacross Ltd., por el registro hecho por ésta de los dominios “*nasdaqeuropa.com*” y “*nasdaqeuropa.net*”. La cuestión se resolvió mediante un acuerdo entre las partes. El dictado de la *Anticybersquatting Act* tuvo éxito debido a que indujo un cambio de actitud.

El 5 de enero de 2000 Coca-Cola intimó a una firma Maxistore a que cediera o renunciara al dominio “*vintagecocacola.com*” usado en un sitio de simpatizantes de Coca-Cola que solamente exhibía mercadería genuina, no se atribuía la propiedad de la marca y exhibía productos de colección de fanáticos del producto. La objeción de la empresa obedecía a la inclusión de la marca en el nombre de dominio, pero como el sitio se transformó en un foro de discusión sobre cuestiones relativas a derechos sobre nombres de dominio, Coca-Cola comunicó a Maxistore que al no tener más una orientación comercial no tenía nada que objetarle con su contenido actual.

Por último, cabe mencionar que Estados Unidos fue el primer país en adoptar un sistema alternativo de resolución de disputas con respecto a conflictos suscitados con nombres de dominios bajo los gTLDs “.com”, “.net” y “.org”.

B. América Latina: Chile, México y Perú

Si analizamos algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, se puede ver que, desde los inicios de la formalización del servicio de registro y administración del sistema de nombres de dominio “.cl”, el arbitraje ha sido el método alternativo de solución de controversias empleado para resolver disputas, transformándose NIC Chile en una institución pionera en el mundo en el uso del procedimiento de arbitraje para resolver este tipo de conflictos⁶⁶. El 9 de septiembre de 1997 entró en vigor la primera versión de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”. Aquí se fijaron las reglas para la prestación de los servicios de registro y administración para los nombres de dominio “.cl” y se decidió que el arbitraje sería el método de resolución de controversias por entenderse como una herramienta adecuada para proveer una solución rápida y de bajo costo, que además dotaba de resguardo jurídico a la resolución a través de un mecanismo legal. El reglamento se modificó con la incorporación de la mediación como lugar de encuentro entre usuarios en conflicto en busca de un acuerdo que pudiera poner fin a la disputa. Sin embargo, en la Política de Solución de Controversia de Chile con vigencia a partir de 1999, se introdujeron cambios significativos en pos de mejorar el sistema de resolución de disputas dentro de los cuales se encontraba la eliminación de la mediación con fundamento en que había perdido progresivamente el impacto que tuvo en el inicio. Al ser voluntaria la asistencia, la efectividad de este procedimiento se resintió con la inasistencia creciente de uno o ambos competidores por el nombre de dominio. Además, los usuarios comenzaron a preferir el arbitraje, prescindieron de llegar a acuerdo entre ellos.

Por último, cabe señalar que en Chile hay un procedimiento de publicación y oposición en el trámite de registro de nombres de dominio que, si bien resulta ser positivo, el sistema obliga al oponente a pedir en simultáneo la inscripción del dominio.

Por su parte, en México, las primeras “Políticas Generales de Nombres de Dominio” entraron en vigor el 26 de septiembre de 1997. En estas se establecía como requisito que el solicitante se asegurase no

⁶⁶ “En Chile, por ejemplo, se permite a un interesado realizar el depósito de un nombre aun existiendo uno pendiente y, en caso de concurrencia, debe sustanciarse un procedimiento de resolución de controversias de carácter obligatorio, antes de concederse ninguna de las solicitudes”. (Ellmann, 2005).

estar violando ninguna marca registrada. De esta manera, ante una disputa entre solicitantes por los derechos de un nombre en particular, la autoridad ante la cual se registraba el dominio –esto es, NIC México- no adquiriría responsabilidad alguna al registrarlo, al igual que sucede en nuestro país. Estas Políticas fueron reemplazadas por las nuevas Políticas –que entraron en vigor el 1 de septiembre de 1999- en virtud de las cuales frente a una disputa era el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (“IMPI”) la autoridad competente en primera instancia para resolverlas, debiendo NIC México acatar la resolución que esta autoridad emitiera. Finalmente, las Políticas Generales de Nombres de Dominio fueron reemplazadas por aquellas que entraron en vigor el 1 de diciembre de 2000, eliminándose toda mención al IMPI quedando aquí establecido que “el titular acepta someterse a un procedimiento administrativo obligatorio ante un grupo independiente e imparcial de expertos (el grupo administrativo de expertos) que será nombrado por el proveedor (NIC-México), en caso de que un tercero (un demandante) sostenga que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe”.

Finalmente, en Perú, en septiembre del 2007 el NIC.pe, que está a cargo de la Red Científica Peruana (www.nic.pe), aprobó e inició la implementación de una serie de políticas relativas al registro de nombres de dominio bajo el ccTLD.pe, las cuales contienen reglas respecto al registro, renovación, administración, transferencia y baja de nombres de dominio “.pe” e implementó también la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.pe (como instrumento privado para dilucidar las disputas que pudieran surgir, principalmente, entre un titular de una marca registrada en Perú y un titular de un nombre de dominio registrado bajo “.pe”). Esta política también está basada en los principios de la UDRP. La actual política vigente a partir de marzo de 2012 no exige que las marcas hayan sido solicitadas o registradas en fecha anterior a la del registro del nombre de dominio en cuestión, sino simplemente que se trate de derechos marcarios registrados.

También para Perú –como en nuestro país- se presenta la necesidad de resolver de forma rápida, ágil y especializada los conflictos surgidos entre titulares de derechos, principalmente marcarios, y los titulares de nombres de dominio bajo el ccTLD.pe por lo que ha determinado que sea necesario implementar un mecanismo eficiente de resolución de esta clase de conflictos. A tal fin, la política viene a ser una herramienta efectiva para recuperar legalmente un nombre de dominio registrado por un tercero, siempre que se cumplan los requisitos que exige la misma.

C. Europa: Francia y España

Continuando el análisis del derecho comparado con dos de los países europeos con importancia en la materia, se puede ver que en Francia el 4 de julio de 2016 la OMPI y la *Association Française pour le Nommage Internet en Coopération* (AFNIC) arribaron a un acuerdo para la creación de un procedimiento alternativo de resolución de conflictos que, como se viene analizando, establece un mecanismo rápido y eficaz para resolver los conflictos entre marcas y nombres de dominio de *Internet*, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Se trata de un procedimiento de carácter obligatorio por el cual el titular de una marca registrada puede recuperar o cancelar un dominio que esté infringiendo sus derechos. Los agentes registradores de dominios están obligados a cumplir con dicho procedimiento, sin excepción. Sin embargo, para poder optar por el referido procedimiento, el dominio cuestionado, según lo dispuesto en la L.45-2 de la *French Electronic Communications and Telecommunications Act* (CPCE), debe cumplir con los siguientes requisitos: a) ser susceptible de atentar contra el orden público o los derechos protegidos por la Constitución o la ley, b) ser susceptible de atentar contra los derechos de propiedad industrial e intelectual, a menos que se justifique tener un interés legítimo y que actúe de buena fe, y c) pertenecer a la República francesa, o a un organismo oficial, o a una institución o servicio público nacional o local, salvo que se justifique tener un interés legítimo y que actúe de buena fe. Asimismo, a pesar de haberse sometido al procedimiento alternativo de resolución de conflictos, los titulares de una marca registrada tendrán la posibilidad de acudir a los tribunales.

Los servicios de solución de controversias no sólo se utilizan para los gTLD sino también para algunos nombres de dominio ccTLD, los cuales se pueden consultar en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/>. De ello se deduce que cada vez son más los dominios territoriales que se someten a un procedimiento extrajudicial de recuperación.

En cuanto a España, el titular del registro marcario es quién realmente tiene la prioridad y los derechos frente a terceros con fundamento en que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de uso exclusivo del signo en el área protegida con su registro. Sólo de este modo el titular puede impedir que terceros competidores hagan uso indebido de ella y prohibir a terceros que usen la marca sin su consentimiento. En este mismo sentido, el artículo 34, apartado 3, letra e) de la Ley de Marcas 17/2001 de España contempla expresamente, entre los derechos del titular de una marca registrada, la posibilidad de prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”.

Estos conflictos se pueden resolver por la vía judicial, mediante la interposición de una demanda por infracción de derechos marcarios, o por la extrajudicial, iniciando un procedimiento de mediación o de resolución urgente ante la OMPI.

VII. Jurisprudencia nacional

A. El caso emblemático “Freddo”⁶⁷

En nuestro país, el primer caso judicial que trató este tema fue el famoso caso “Freddo” en el cual el juez dictó una medida cautelar ordenando la suspensión preventiva del nombre de dominio “*freddo.com.ar*” por la demandada –Spot Network- y la autorización de uso del referido dominio a la actora –Heladerías Freddo- hasta que se dictara sentencia definitiva. El juez basó su decisión en el ya analizado “Principio de Prioridad” que rige las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio –por cuanto el nombre de dominio registrado por la parte demandada imposibilitaría que Heladerías Freddo

⁶⁷ Juzgado Nac. de 1º Inst. en lo Civ. y Com. Fed. N°7, “Heladerías Freddo S.A. c/Spot Network s/medidas cautelares”, 26/11/97 (*Cita Online*: AR/JUR/5463/1997).

pudiese registrar como nombre de dominio su propia marca- y en el principio de que únicamente el titular de una marca puede ser titular de un dominio idéntico a marcas existentes. En este sentido, ha sostenido que: "... la conducta desplegada por el accionado tal como ha sido denunciada por la aquí actora comportaría –“prima facie”- una variante del uso indebido de marca ajena...”. De esta manera, el juez resolvió dar al titular marcario una protección mayor que la que la Ley de Marcas le otorga sin tener en cuenta la buena fe o interés legítimo de quien pidió registrar un nombre de dominio similar a una marca ya registrada o, incluso, que la parte demandada contaba con otras variantes de nombres de dominio integrando su marca como, por ejemplo, “heladeríasfreddo.com.ar”, hasta tanto, al menos, se dirimiera la controversia por la vía legal.

El punto crítico de este fallo es que si el juez consideró la marca “Freddo” como una marca notoria y por ello susceptible de un altísimo grado de protección, debió así decirlo y fundar su decisión en consecuencia, ya que sus afirmaciones importaron –como se dijo- extender sin más la protección legal del titular de la marca, independientemente de su notoriedad. Es importante aquí tener en cuenta lo expresado por Iturralde (2000) en cuanto a que “la exclusividad de uso que otorga la ley al titular de la marca es limitada y no significa un monopolio sobre el uso de ese término. Esa exclusividad de uso lo es con relación a los bienes y servicios que el titular distingue con ese término.” (p. 8).

Además, cabe agregar que *Internet* es global y los nombres de dominios hoy por hoy son limitados con lo que nadie tiene garantizado su nombre en la red. Será en todo caso una cuestión de hecho determinar quien tiene un mejor derecho entre los interesados en ese registro.

Sin perjuicio de lo expresado, se debe reconocer que, a partir de este emblemático caso “Freddo”, surgieron numerosas decisiones judiciales admitiendo la procedencia de medidas cautelares en base a marcas ya registradas contra la inscripción de dominios registrados con mala fe.

B. Pugliese⁶⁸

En el fallo “Pugliese”, la justicia ordenó suspender preventivamente la registración del nombre de dominio “*psa.com.ar*” y autorizar al actor a utilizarlo –concediéndole el otorgamiento del registro provisorio y con carácter cautelar a favor de la parte actora- mientras se resolvía el caso. Para el juez que entendió en estos autos, el derecho verosímil del actor estaba constituido por una marca registrada con anterioridad –“psa”- siendo que por otra parte no se pudo demostrar que el demandado tuviese un interés legítimo en poseer el dominio antes mencionado.

La Cámara que confirmó la sentencia de primera instancia sostuvo entre sus argumentos que: “Independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo cierto es que lo que aquí se encuentra en juego es la protección de un registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es titular...”. Asimismo, manifiesta que la única forma que existe para que la medida cautelar solicitada sea eficaz es que se ordene conjuntamente con el cese de uso y la cancelación provisorio del registro del nombre de dominio “*psa.com.ar*” obtenido por la parte demandada...”.

Del análisis de pronunciamientos judiciales como este y el caso “Freddo” se desprende que los jueces de Argentina consideran que el registro del nombre de dominio puede constituir infracción a una marca. Es indudable lo acertado de este criterio si consideramos que el titular de una marca tiene la facultad de prohibir a un tercero no autorizado que use otro signo distintivo confundible en cualquier ámbito público, sea que se trate de otra marca, una designación o incluso un nombre de dominio. Una posición contraria significaría permitir la coexistencia de signos confundibles y no solamente en desmedro de los derechos del titular del signo legítimo sino también en perjuicio de los propios consumidores.

⁶⁸ CNCiv. y Com. Fed., Sala II, “Francisco N. c/ Pérez. Carlos E. s/ medidas cautelares”, 30/12/1999 (*Cita Online: AR/JUR/2398/1999*).

C. S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia⁶⁹

Aquí la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda iniciada por S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia a fin de que el demandado se abstuviera de utilizar el nombre de dominio “anónima.com.ar” que era coincidente con la marca y nombre comercial “La Anónima” registrada por la parte actora. El fundamento en que basó su decisión fue que el demandado actuó de mala fe al registrar un nombre de dominio utilizando la marca y denominación comercial inscripta a nombre del accionante, la cual resultaba conocida en el mercado. Incluso la marca “La Anónima” se encontraba registrada en diversos rubros, incluyendo la clase 35, la cual contempla los servicios específicos de *Internet*. Asimismo, invocó la regla N° 12 de las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio que establece que: “La entidad registrante y el solicitante declaran bajo juramento que, de su conocimiento, el registro y el uso de nombre de dominio solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros”. La Cámara confirmó la sentencia apelada. Uno de los fundamentos invocados fue que el demandado no había ni siquiera tratado de justificar el registro que había realizado. En este sentido sostuvo – invocando a Otamendi- que: “En cuanto a la asignación de buena o mala fe de quien inscribe un nombre de dominio que coincide con la marca registrada por otro, doctrina y jurisprudencia uniformes concluyen en que ‘actúa con mala fe quien obtiene un nombre de dominio que es una marca ajena’... ‘el que obtiene un nombre de dominio debe poder explicar que ha actuado con buena fe, aún cuando la única explicación válida sea la casualidad que, a veces, existe’. (p. 3).”

D. New Yetem S.A.⁷⁰

En este caso la sociedad New Yetem S.A. solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que NIC.ar le otorgara la inscripción provisoria y uso del nombre de dominio “tegnnet.com.ar” el cual se encontraba inscripto a nombre de la demandada –Proyecto Tegnnet-, revocando de esta manera la inscripción efectuada por ésta. La sentencia de primera instancia no hizo lugar a la demanda y la Cámara la confirmó en base a que la designación cuestionada no coincidía con ninguna marca registrada por ella,

⁶⁹ CNCiv. y Com. Fed., Sala II, “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/Informat s/medidas cautelares”, 05/11/2010 (*Cita Online*: AR/JUR/89851/2010).

⁷⁰ CNCiv. y Com. Fed., Sala III, “New Yetem S.A. c/Proyecto Tegnnet s/medidas cautelares”, 27/03/2014 (*Cita Online*: AR/JUR/12144/2014).

no habiendo tampoco la actora acreditado que se encontrara restringida su posibilidad de acceder al mercado de *Internet* y constituir un sitio propio vinculado a sus productos y servicios.

A diferencia de lo que se resolvió en el fallo “Freddo”, la Cámara sostuvo que: “...la mera titularidad de una marca no determina *per se* el derecho sobre un nombre de dominio que coincida con esa designación, aunque sí constituye un antecedente que, en el supuesto de conflicto, se deberá confrontar con el interés legítimo del titular del dominio invocado de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso, sin prescindir de otras como por ejemplo: la notoriedad, la intensidad del uso o la aptitud distintiva de la marca opuesta que impida presumir una “casualidad milagrosa” en su elección por el registrante del dominio; la existencia de una relación entre el titular de la marca y el del dominio, o de una gran cantidad de nombres de dominio registrados por la misma persona que indique una intención de bloqueo para lucrar con su transferencia”. (p. 4 y 5).

E. Otros fallos

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en el fallo “Farmacia & Upjohn Aktiebolag c/Fasano, Fernando s/cese de uso de marca” del 3 de noviembre de 2005 ha entendido que: “La conducta de quien ha inscripto como nombre de dominio de Internet una marca ajena, que se dedica a comercializar la misma clase de productos que los del titular de la marca, permite presumir que ha actuado de mala fe al efectuar la referida inscripción y constituye uso abusivo de la marca ajena”. Asimismo, ha resuelto que: “...aplicando la “Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” o Política UDRP de la ICANN -Corporación de Internet de Números y Nombres Asignados-, esto es ubicándonos en la intersección del ámbito marcario con el de los identificadores de internet, es decir los nombres de dominio, lo que se intenta proteger es a los titulares marcarios pero sin dejar de amparar a los registrantes legítimos de nombres de dominio quienes pueden seguir en posesión de los dominios cuando tienen derechos o intereses legítimos y/o cuando no los hayan registrado y usado de mala fe, a pesar de que el dominio sea idéntico o confundiblemente similar a la marca del demandante. (...)”.

Como ya se ha explicado, contrariamente a lo que sucede en materia marcaria, el principio de especialidad no rige en materia de nombres de dominio ya que estos abarcan todos los productos o servicios, pudiéndose dar la posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés legítimo para registrar un dominio. Sin embargo, en muchos casos, se ha procedido a la cancelación del dominio de *Internet*, o su transferencia al titular marcario, si el registrante del dominio carecía de derechos o intereses legítimos, el registro fue realizado de mala fe e incluso el uso del dominio fue de mala fe. En este mismo sentido, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en los autos “F. Hoffmann La Roche A. G. c/ SAF S.A. y otro” del 7 de septiembre de 2000, ha dicho que: “Los nombres de dominio en internet abarcan a todos los productos o servicios, pues no rige en ese ámbito el principio de especialidad vigente en materia marcaria”.

Asimismo, la misma Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, en el fallo “Cafre S.A. c/Informática para Profesionales S.R.L. s/cese de uso de marca” del 13 de marzo de 2003 ha entendido que: “Tampoco merece aceptación el argumento relativo a que la actora debió registrar con anterioridad su marca como nombre de dominio, toda vez que el privilegio marcario puede ejercerse o no en cualquier momento”.

En el fallo “Camuzzi de Argentina S.A. c/Arnedo, Juan Pablo s/medidas cautelares”⁷¹ el actor reclamó la cancelación del registro del nombre de dominio “www.camuzzi.com” a nombre de la parte demandada. El Tribunal resolvió concediendo la medida cautelar solicitada por la parte actora en el entendimiento de que quien posee una marca registrada tiene derecho a utilizarla también como nombre de dominio. Incluso, señaló el riesgo que existía en demorar esta decisión en tanto podía producir una desventaja comercial para la actora ante la imposibilidad de utilizar su marca como nombre de dominio en *Internet*.

Del análisis de la jurisprudencia antes expuesta, se deduce que los tribunales argentinos han decretado medidas precautorias sólo respecto de los casos de “*squatters*” con fundamento en el “presumible

⁷¹ Juzgado Fed. de 1° Inst. en lo Civ. y Com. N° 4, Sec. N° 8.

legítimo derecho” de los titulares de dominio. Pareciera haberse dejado de lado entonces el principio “*first come first served*”, teniendo en cuenta que el “*squatter*” en todos los casos sólo solicita el registro del nombre de dominio para luego no utilizarlo y sí en cambio solicitar un beneficio económico a cambio de su cesión. Por último, es importante aclarar que todas las resoluciones son medidas cautelares (provisorias) con fundamento normativo en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Marcas y el Acuerdo TRIP's (Ley N° 24.425), es decir que no hay pronunciamientos sobre el problema de fondo, aún cuando está clara la tendencia positiva de respuesta al conflicto en análisis que muestran las resoluciones dictadas. Lo expuesto evidencia entonces la ferviente necesidad de ir por una vía alternativa más rápida que trate la cuestión de fondo y por especialistas en la materia.

VIII. Posibles soluciones

A. Creación de un sistema en el ámbito de NIC.ar que permita acceder a la base de datos del INPI o, en su defecto, un mecanismo de notificación que vincule al INPI con NIC.ar

Del análisis precedente resulta evidente que actualmente coexisten dos mundos paralelos –el de las marcas y el de los nombres de dominio- con sustanciales diferencias de fondo y forma, sólo convergiendo en la utilización de signos potencialmente distintivos. Es más, la tan clara independencia de ambos registros y la falta de comunicación que existe entre el INPI y NIC.ar facilitan, en mi opinión, los abusos descriptos, contribuyendo a la desprotección jurídica de los titulares de signos distintivos y en desmedro del público consumidor.

Considero que una alternativa de solución –para reducir estos conflictos de abuso entre titulares marcarios y solicitantes de dominios- es la creación de un sistema en el ámbito de NIC.ar que permita acceder a la base de datos de las marcas registradas del INPI con el fin de realizar el mencionado “cotejo de similitud” entre las marcas y los nombres de dominio. De esta manera, mediante la vinculación entre ambos organismos y, consecuentemente, de los institutos en análisis se podría conocer la existencia de una marca registrada con anterioridad, impidiéndose así el registro de un nombre de dominio por parte de un tercero que no tenga interés legítimo en su efectivo uso. Siguiendo esta línea entonces, previo a todo, el solicitante de un nombre de dominio debería realizar una

“búsqueda de antecedentes” –como se lleva a cabo en el ámbito del derecho marcario- y NIC.ar debería comprobar –en forma obligatoria- que el nombre de dominio que se pretende inscribir no sea igual o engañosamente similar a una marca ya registrada.

De no ser posible esta solución, se podría al menos pensar en la posibilidad de crear un mecanismo de notificación que vincule ambos institutos como sucede, por ejemplo, en Chile, en el que existe un procedimiento de publicación y oposición en el trámite de registro de nombres de dominio. Al respecto, Ellmann (2005) ha dicho: “La observancia de los derechos de los titulares marcarios se mejoraría dando una adecuada publicidad de los nombres que se depositan a medida que estos ingresan”. Así, es evidente la necesidad de incorporar dentro del procedimiento de inscripción de NIC.ar un acto de notificación por parte de este organismo al INPI a fin de consultar si efectivamente hay alguna marca registrada con el mismo nombre del dominio que un tercero pretende inscribir. De esta manera, NIC.ar comenzaría a ejercer un verdadero control, con la consecuente responsabilidad administrativa que le es inherente, sobre un registro de dominio que pretenda “parasitar” una marca ya registrada sobre la cual, por supuesto, un tercero conserva derechos intelectuales.

Es más, creo –sin lugar a equivocarme- que toda labor coordinada que se lleve a cabo entre los organismos encargados de la administración de las marcas y los nombres de dominio podría incentivar y llevar al desarrollo de la tan ansiada armonización de los principios y reglas generales que rigen el sistema de marcas con el sistema de nombres de dominio.

Adicionalmente, pensando en la normativa de fondo, así como en el marco de la Ley de Marcas, un titular marcario tiene su protección frente al uso de una marca igual o similar en relación a productos y servicios parecidos, considero prudente contemplar expresamente en la normativa del instituto de nombres de dominio las situaciones de registros de dominios especulativos, en donde un tercero no ofrece ningún producto o servicio sino que sólo pretende aprovecharse del valor comercial de una marca, ya sea para vendérsela a su titular o para desviar usuarios luego a un sitio *Web* como se ha analizado *ut supra*. Ahora bien, de no poder contemplarse expresamente este tipo de situaciones, los

interesados en inscribir un nombre de dominio –ya sean personas físicas o jurídicas- podrían registrar primero el término como marca para resguardar su dominio en caso que a futuro tenga interés en solicitarlo, aún cuando su actividad esté muy lejos de ser comercial o cuando eventualmente su sitio *Web* no interfiera con las actividades desarrolladas por el titular de la marca. De esta manera se evidenciaría la buena fe en su accionar. Reconozco que esto podría conllevar un gasto innecesario que el solicitante de un dominio no quiera soportar desde el inicio, pero es una posibilidad a contemplar.

En síntesis, pienso que a pesar de que existen distintas alternativas a llevar a cabo que podrían dar una solución definitiva al tema que nos convoca –incluso a lo largo de los años distintos autores especialistas en los institutos en análisis han intentando dar su aporte y contribuir positivamente en este sentido-, y a los diversos intentos de modificación de la normativa que regula en particular los nombres de dominio, la misma aún no logra –en mi opinión- *aggiornarse* para ajustarse definitivamente a los tiempos que corren. En esta misma línea, Richard y Rodríguez (2000) han concluido que: “Actualmente nos encontramos inmersos en un proceso de cambio con el objeto de coordinar ambos sistemas. Internet genera un nuevo espacio para el desarrollo de los países, en gran medida por la relevancia que ostentan ahora los operadores económicos, motivo por el cual una gestión eficaz del sistema de nombres de dominio favorece el desarrollo comercial de los Estados”. (p. 24).

B. Modificación del actual sistema de solución de disputas de NIC.ar por un sistema de arbitraje

En línea con lo que venimos manifestando, en un momento en que las legislaciones de los distintos países están intentando adecuar sus normas de propiedad industrial con la de nombres de dominio y –en particular- se discuten las formas de adaptarse a los sistemas de solución de controversias propuestos por ICANN y la OMPI –con referencia al mecanismo de resolución de conflictos, no es despreciable el arbitraje a tenor del sistema introducido por ICANN-, pareciera que las autoridades del NIC.ar continúan alejadas de los criterios sobre la materia que se han instaurado y desarrollado en la práctica a nivel mundial. NIC.ar es el organismo responsable de la registración de los nombres de dominio, pero no sólo no asume –como ya se dijo- ningún control inicial previo a dicha registración, sino que

tampoco interviene en la resolución de las controversias que surjan de la propia inscripción o del uso de los nombres, de ninguna forma: ni como árbitro, ni como mediador, ni como autoridad de aplicación, más allá de las excepciones expresamente mencionadas en la normativa en análisis.

Por otra parte, la inmediatez que demandan las soluciones a los conflictos planteados es muy superior a la capacidad de respuesta incluso de nuestros tribunales, aún cuando debemos destacar la vasta experiencia en materia de conflictos marcarios y que, cuando han tenido que expedirse, lo han hecho de manera acertada. En definitiva, en muchos supuestos ha sido necesario acudir al derecho común y aplicar disposiciones que –aún cuando lo fueron acertadas- en algunos casos no responden a la finalidad para las que se crearon.

Llegado este punto cabe preguntarse con qué finalidad nuestro país ha sancionado normas destinadas a tutelar la propiedad intelectual y marcaria, si sus propios organismos se rehúsan abiertamente a actuar en procura del respeto de los derechos que por su intermedio consagran, así como a mediar en los conflictos generados a partir de la aplicación de sus normas.

En función de la investigación llevada a cabo, creo conveniente que en Argentina, mientras no se logre erradicar definitivamente el conflicto imperante entre titulares marcarios y nombres de dominio, el actual sistema de solución de disputas de NIC.ar sea reemplazado por un sistema de arbitraje más rápido, eficaz y dirigido por profesionales con *expertise* en la materia. En las normas de otros países como España, se prevé un sistema de arbitraje, además de un sistema ordinario de recursos del derecho administrativo. Incluso, normas similares se pueden encontrar en la legislación de países latinoamericanos como Chile y México que continúan adecuando y adaptando sus procedimientos a los modelos creados en el seno de ICANN y la OMPI.

Nuestro país no puede estar ajeno ni hacer oídos sordos al avance de la tecnología. Se debe continuar trabajando en la búsqueda de la armonización del orden jurídico con los nuevos desafíos que nos presenta dicho avance tecnológico. La propia ICANN lo demostró cuando implementó un sistema de arbitraje más rápido –la URS- ante el avatar de inscripciones de nuevos nombres de dominios e incluso

continúa analizando –en conjunto con la OMPI- la implementación de nuevas políticas aplicables a los nuevos gTLDs.

Siguiendo esta línea de pensamiento, si aplicamos a nuestro país el análisis realizado con base en las estadísticas de la OMPI, sería aún más conveniente llevar nuestra propuesta a la práctica si pensamos en darle un marco propicio a la necesaria creación de nuevas extensiones dentro del “.ar” –teniendo en cuenta que el principio de especialidad no rige en esta materia y la única forma de diferenciar los distintos negocios es creándoles distintos niveles por actividad- sin que en simultáneo aumenten los conflictos en la materia que nos convoca.

Apelo entonces a que –más no sea de a poco- nuestro país siga el mismo rumbo; no es una mera sugerencia de mejora sino una clara necesidad que se viene manifestando a lo largo de estos últimos años: poner fin a estas apropiaciones indebidas en un corto plazo, a un costo razonable y sin necesidad –en principio- de recurrir a la justicia cuando al menos la ilegalidad y el abuso es más que evidente.

Bibliografía

A. Impresa

- All, Paula M. y Rubaja, Nieve. “Territorialidad en materia de marcas y nombres de dominio versus efectividad de las medidas cautelares en un caso con elementos extranjeros”. Publicado en *La Ley* 2019-F, 1047. *Cita Online:* AR/DOC/3556/2019.
 - Bianchi, Roberto A. “Conflictos entre marcas y nombres de dominio de *Internet*. ¿Primera aplicación de un derecho global?” Publicado en *La Ley* 2000-C,1117. *Cita Online:* AR/DOC/16307/2001.
 - De Paladella Salord, Carlos y Miguel Álvaro Romero. “Normas NIC-Argentina; la registración de dominios ‘.com.ar’: un problema incipiente sin adecuada solución normativa”. Publicado en *La Ley* 2002-A, 1255. *Cita Online:* AR/DOC/14497/2001.
 - Dreón, Marcelo. Roberto A. “‘Tiempo Libre’: la divisoria de aguas entre nombres de dominio de *Internet* y marcas”. Publicado en *SJA* 14/02/2007 y en *JA* 2007-I-343. *Cita Online:* 0003/013040.
 - Ellmann, Sergio M. “El uso de marcas en *Internet*”. Publicado en el Tomo 2 del Cuaderno de Propiedad Intelectual dirigido por Aldo Petrone. Editorial AD-Hoc S.R.L., 2005.
 - Estoup, Luis Alejandro. “El *cybersquatting*”. Publicado en *La Ley* 2000-F, 1021. *Cita Online:* AR/DOC/10147/2001.
 - Farinella, Favio. “*Internet*. Nombre de dominios, jurisdicción y ley aplicable”. Publicado en *DJ* 1999-3,654. *Cita Online:* AR/DOC/3393/2001.
 - Jelen, Mauricio. 2008. *Tratado de Marcas*. Buenos Aires: EDICON Fondo Editorial Consejo.
 - Iturralde, María Pía. “Conceptos tradicionales en el ambiente virtual: *Internet*, las marcas y los nombres de dominio”. Publicado en *La Ley* 2000-D,1. *Cita Online:* AR/DOC/61/2001.
 - Laurini, Diego N. “Nombres de dominio y marcas en *Internet*”. Publicado en *La Ley* 2002-A, 1029 y en *LLP* 2002,800. *Cita Online:* AR/DOC/3670/2001.
- “El sistema de resolución de disputas de ICANN-OMPI en materia de nombres de dominio de *Internet*”. Publicado en *La Ley* 03/01/2005,1 y en *La Ley* 04/01/2005,1. *Cita Online:* AR/DOC/2908/2004.

- Lupi, Mónica “Consideraciones en torno al principio de especialidad en materia marcaria”. *Cita Online*: 0003/012316.

- Martínez, Medrano Gabriel. “Los nombres de dominio en *Internet*: sistema mundial de solución de controversias”. Publicado en *JA* 2002-II-952. *Cita Online*: 0003/008775.

“Actualización sobre la protección de marcas notorias y renombradas en la jurisprudencia. *Cita Online*: 0003/012216.

- Medina Plasencia, Rudy. “Solución de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas”. (En: Revista de la Red de Expertos en Propiedad Industrial. Fundación Ceddet. Número 11 (2015), páginas 8-12).

- Mercuriali, Carlos E. “El desafío de las marcas en *Internet*”. Publicado en *La Ley* 2000-C, 1351. *Cita Online*: AR/DOC/15109/2001.

- Montaron Estrada, Gloria “Marca notoria nacional”. Publicado en *La Ley* 24/10/2014, 5 y en *La Ley* 2014-F, 65. *Cita Online*: AR/DOC/3442/2014.

- Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. 6ta. edición actualizada. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2006.

“Conflictos con los nombres de dominio”. Publicado en *La Ley* 2000-E, 963. *Cita Online*: AR/DOC/15792/2001.

- Poli, Iván Alfredo. “Nombres de dominio y marcas: piratería en *Internet*”. *Cita Online*: 0003/007902.

- Richard, Soledad y Pablo J. Rodríguez. “Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombres de dominio de *Internet* en Argentina”. Publicado en *La Ley* 2000-F, 1255. *Cita Online*: AR/DOC/6238/2001.

“La ciberocupación y la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio”. Publicado en *RDCO* 2000-563. *Cita Online*: 0021/000177.

- Schmitz Vaccaro, Christian. “Marcas comerciales y nombres de dominio en *Internet*”. Publicado en *RDCO* 2003-377. *Cita Online*: 0021/000285.

- Toscano, Silvia. “El arbitraje como instrumento de solución de conflictos en *Internet*”. Publicado en *SJA* 28/03/2007 y en *JA* 2007-I- 1291. *Cita Online*: 0003/013111.

- Vaninetti, Hugo A. “Marcas y dominios en *Internet*. Una sentencia prudente ante lo evidente en el marco de un proceso cautelar. Advertencia por la proliferación de conflictos eventuales entre marcas y dominios de *Internet* dentro de un futuro próximo”. Publicado en *RDCO* 267-86 y en *DCCyE* 2014 (junio), 309. *Citas Online*: AP/DOC/828/2014 y AR/DOC/1736/2014.

- Vibes, Federico P. “Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio”. Publicado en *La Ley* 05/10/2007,1 y en *La Ley* 2007-E,1341. *Cita Online*: AR/DOC/2883/2007.

“¿Qué ley gobierna en *Internet*? Publicado en *SJA* 25/05/2005 y en *JA* 2005-II-1386. *Cita Online*: 0003/011277.

- Zabale, Ezequiel. “Actualización de la normativa de dominios en Argentina (S.L. y T.)”. Publicado en *ADLA* 2019-11,68. *Cita Online*: AR/DOC/3394/2019.

- Zorrilla, Gonzalo. “Nombres de dominio en *Internet*. Todos quieren uno”. Publicado en *La Ley* 2000-E, 1176. *Cita Online*: AR/DOC/20820/2001.

B. Web

- Allende & Brea Abogados. “La protección internacional de los nombres de dominio en Internet”. <http://www.allendebrea.com.ar/NovedadLegal/Details/1489/la-proteccion-internacional-de-los-nombres-de-dominio-en-internet> (Fecha de consulta: 22/03/20).

- Arancibia Medina, Luis, Patricio V. Poblete, José Urzúa Reino y Margarita Valdés Cortés. “El arbitraje en línea en la resolución de controversias por nombres de dominio punto cl”. Revista chilena de Derecho y Tecnología. Centro de Estudios en Derecho Informático. Universidad de Chile ISSN 0719-2584. Volumen 5, Número 2 (2016), páginas 153-172. <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/147770/Online-Arbitration.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Fecha de consulta: 04/06/18).

- Diario Judicial (notas@diariojudicial.com). “El interés legítimo de la ley de marcas argentina y las disputas de dominio en *Internet*”. <http://www.diariojudicial.com/nota/1936> (Fecha de consulta: 30/11/2017).

- Estudio Uría Romero y Asociados. “Marcas registradas vs. Nombres de dominio *Web*”. <http://www.abogadospymes.com.ar/Marca-registrada-vs-dominio-web-internet.php>

(Fecha de consulta: 25/11/2017).

- Fernández, Celeste. “La importancia de la actividad probatoria para la flexibilización del sistema atributivo marcario. Comentario al fallo “Turismo e Inversiones Travel Time Limitada c/Sotos, Jorge L. s/Nulidad de Marca.” (En: Revista Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios - Número 6 (2013).

<https://ar.ijeditores.com/articulos.php?idarticulo=64610&print=2> (Fecha de consulta: 17/02/20).

- Manoff, Héctor Ariel y Mora Forte. “ICANN presenta nuevo sistema de resolución de conflictos entre dominios y marcas”. <http://www.informaticalegal.com.ar/2014/03/19/comenzo-a-funcionar-el-nuevo-sistema-de-resolucion-de-conflictos-entre-dominios-y-marcas/> (Fecha de consulta: 09/05/20).

- Martínez Schnaider, Gabriela. “La protección jurídica de las marcas notorias”.

http://server1.utsupra.com/doctrinal?ID=articulos_utsupra_02A00276729773 (Fecha de consulta: 13/11/17).

- Masserini, Marcos. “Por qué hay que diferenciar entre Marca y Dominio”. <http://www.informaticalegal.com.ar/2009/12/06/por-que-hay-que-diferenciar-entre-marca-y-dominio/> (Fecha de consulta: 26/11/17).

“Los conflictos de no distinguir Marca y Dominio”.

<http://www.informaticalegal.com.ar/2009/12/15/los-conflictos-de-no-distinguir-marca-y-dominio/> (Fecha de consulta: 26/11/17).

- Mc Elwaine, John y Christopher D. Casavale. La lucha contra el registro de mala fe de nombres de dominio en un contexto que cambia rápidamente. Revista de la OMPI, diciembre de 2019. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article_0006.html (Fecha de consulta: 18/05/20).

- O’Farrell, Miguel B. “Nuevas reglas para el registro de nombres de dominio bajo el código país ‘AR’”.

<https://www.marval.com/publicacion/nuevas-reglas-para-el-registro-de-nombres-de-dominio-bajo-el-codigo-pais-ar-8512> (Fecha de consulta: 23/05/20).

- Sitio *web* oficial de ICANN. Nuevo Programa GTLD. Octubre de 2009.

<https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/factsheet-new-gtld-program-oct09-es.pdf> (Fecha de consulta: 23/05/20).

New Generic Top-Level Domains. Preguntas Frecuentes. Octubre de 2011.

<https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/faqs-21oct11-es.pdf> (Fecha de consulta: 23/05/20).

- Sitio *web* oficial de la OMPI. Con los nuevos gTLD, aumentan las demandas por ciberocupación en 2015. Comunicado de Prensa. Ginebra, 18/03/16. PR/2016/789.

https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2016/article_0003.html (Fecha de consulta: 24/05/20).

El número de casos de ciberocupación tramitados por la OMPI aumentó un 12% y alcanzó un nuevo record en 2018. Comunicado de Prensa. Ginebra, 15/03/19. PR/2019/829.

https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2019/article_0003.html (Fecha de consulta: 18/05/20).

WIPO Domain Name Dispute Resolution Statistics.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/> (Fecha de consulta: 24/05/20).

Nuevos gTLD.

<https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/newgtld.html> (Fecha de consulta: 24/05/20).