

# Los límites del derecho de marcas en el campo de los nombres de dominio de Internet

*Beatriz Busaniche*<sup>1</sup>

*Maestría en Propiedad Intelectual. FLACSO Argentina*

*Seminario de Marcas*

*“Los nombres de dominio, así como cualquier palabra o nombre, están íntimamente ligados a la libertad de expresión” John Gilmore.*

A partir de la masificación de los usos de Internet y su profundo impacto en las transacciones comerciales, la relación entre el régimen de marcas y la delegación de nombres de dominios pasó a ser un objeto de análisis por su capacidad distintiva y unívoca para la localización de un sitio web. Sin embargo, es importante recalcar que los nombres de dominio de Internet responden a una lógica y una forma de distribución diferente de la que regula los derechos de marcas y que, pese a los conflictos conocidos, las controversias no necesariamente se deben resolver a partir de otorgar a los titulares de derechos marcarios más potestades que las que la propia ley de marcas les otorga sin sopesar previamente los impactos que esto puede tener en el dominio público<sup>2</sup> y el ejercicio de la libertad de expresión<sup>3</sup>. Ciertamente, los nombres de dominio no son ni deben ser una extensión del derecho de marcas. “Las marcas tienen su razón de ser en tanto exista comercio. Si no hay intercambio de productos no hay necesidad de marcas”(Otamendi, 2003). La función de los nombres de dominios de Internet no sólo es diferente, sino que subsumir la distribución de nombres de dominios al derecho de marcas implicaría subsumir la gestión global de Internet a la lógica de los intereses comerciales.

Este trabajo aborda la relación entre marcas y nombres de dominio, la forma jurídica que caracteriza a cada uno de estos sistemas, los conflictos emergentes y los procesos de resolución de controversias. Considera además los procesos abiertos en organismos internacionales como ICANN y la OMPI para la resolución de controversias, analiza el tema en la regulación argentina y propone algunas ideas para una mejor administración de los nombres de dominio.

## Definiciones preliminares

Otamendi define a la marca como “*el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro*”<sup>4</sup>. La función esencial de la Marca es la de distinguir un producto o servicio de otro, y su alcance está regulado por leyes de índole nacional, así como por acuerdos internacionales. En tanto rol social de las marcas, este sistema cumple su función mediante dos mecanismos: permitir que los consumidores se familiaricen con un

---

1 Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons, Atribución, Compartir Obras Derivadas Igual de Argentina. Para más información visite [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es\\_AR](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_AR)

2 Samuelson, Pamela. (2003) “Mapping the Digital Public Domain: threats and opportunities” Law and Contemporary Problems, Vol. 66, No. 1/2, The Public Domain (Winter - Spring, 2003), pp. 147-171 Duke University School of Law

3 Vale mencionar como ejemplo el caso de Ford vs. Great Domains.com . La Automotriz inició acciones legales por violación de ley de marcas y violación de ACPA Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act a diferentes sitios que utilizaban palabras registradas como Marcas por la empresa. Ford inició acciones legales contra los dominios jaguarcenter.com (un sitio dedicado a la preservación de jaguares), vintagevolvo.com (un sitio de fanáticos de volvos clásicos), entre otros. Más información sobre estos casos en [http://w2.eff.org/legal/cases/Ford\\_v\\_GreatDomains/](http://w2.eff.org/legal/cases/Ford_v_GreatDomains/)

4 Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", 5ª edición actualizada y ampliada, Ed. LexisNexis - Buenos Aires, 2003,

producto de modo que no se confunda con el de sus competidores. A su vez, el sistema marcario facilita a los productores de bienes y servicios construir una reputación y hacerla valer en el mercado. La marca, indica Otamendi, es un vehículo de la competencia, permite que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público. No todos los signos son registrables como marca y de hecho las normas son taxativas en este sentido<sup>5</sup>.

Entre las prohibiciones de registro se encuentran, por ejemplo, los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir<sup>6</sup> (Ley 22.362, art. 2. inciso a). Esta restricción impide a una empresa la utilización de la palabra *Chocolate* como marca de chocolates o bombones, más nada impediría su utilización en otro tipo de productos como ropa femenina. La construcción de un signo distintivo implica de algún modo la apropiación para fines comerciales de una o más palabras del lenguaje, es decir, un recorte del dominio público. Por lo tanto, este recorte está específicamente delimitado a su utilización como signo distintivo de un determinado producto o servicio. Esta limitación es indispensable para que el sistema de marcas no se convierta en un sistema de parcelamiento del dominio público que paulatinamente llevara a la privatización de las palabras de una determinada lengua. Los titulares de la marca *Chocolate* sólo pueden restringir el uso de esta palabra para la promoción de indumentaria femenina por ejemplo, pero no pueden impedir el uso de la palabra en general. El sistema de marcas otorga a quienes registran una marca el monopolio sobre la utilización de ese signo distintivo en forma limitada a las clases y productos para los cuales se realiza el registro. A esto se denomina “Principio de Especialidad”, que es una “derivación lógica de la estructura jurídica de una marca” que impide la monopolización de palabras *per se*<sup>7</sup>. Por este principio, podemos sintetizar que “el derecho de marca es un derecho de excluir, no un derecho de propiedad sobre la palabra en sí. El titular sólo posee un derecho de excluir a otros del uso de la marca de modo tal que pueda causar un daño a los consumidores. Un derecho de propiedad puro sobre la marca no le es conferido ni es probable que le sea conferido, debido a la potencial monopolización del lenguaje que esto podría causar” (Gray, 1996)<sup>8</sup>. Incluso dentro del marco del régimen de marcas, una misma palabra puede ser utilizada como signo distintivo de diferentes productos siempre que esto no lleve a confusión a los consumidores.

Los **nombres de dominio de Internet** son expresiones que tienen una función diferente de las marcas: facilitar la búsqueda de un sitio de Internet. Los nombres de dominio son direcciones de Internet expresados en palabras, secuencias de letras y/o números que permiten memorizar de forma simple la localización en la red de un sitio de una persona u organización. Las direcciones de Internet se construyen con combinaciones de números del tipo 192.91.134.32, esto es, una dirección IP (Protocolo de Internet). Los nombres de dominio se utilizan para facilitar el recuerdo, la identificación y búsqueda de los mismos. El sistema funciona de modo tal que el nombre de dominio ([www.google.com](http://www.google.com)) corresponde a un determinado número IP al cual se dirige cuando una persona realiza una búsqueda del mencionado nombre de dominio. El sistema de DNS (Domain Name Service) se ocupa de traducir los nombres de dominios en direcciones IP para localizar los sitios web. El organismo regulador del sistema de nombres de dominio a nivel global es la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) “una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz”<sup>9</sup>.

Desde los primeros días de Internet, aún antes de que se convirtiera en la plataforma masiva de

5 Véase Art. 2 y 3 de la Ley de Marcas (Ley No. 22.362 -B.O. 2/1/81-). Disponible en línea en [http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas\\_leymc1.asp](http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_leymc1.asp)

6 Ibidem.

7 Gabriel Martínez Medrano - Avances de la jurisprudencia en la protección de las marcas notorias.- Art. EL DIAL – 16/12/04 Disponible en línea en <http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/doctrina/mp041216-a.asp>

8 Gray, Megan. “Defending against a dilution claim: A practitioner’s Guide” Texas Intellectual Property Law Journal, Vol 4, Nro 2, 1996, P 210. / Citado en Gabriel Martínez Medrano Avances de la jurisprudencia en la protección de las marcas notorias. (traducción del autor)

9 <http://www.icann.org/tr/spanish.html>

comunicaciones y comercio que es hoy día, el registro de nombres de dominio mantuvo la lógica de dar prioridad “según el orden de llegada”, por lo que cualquier persona u organización podía registrar cualquier nombre<sup>10</sup>. Una característica esencial de los nombres de dominios es que deben ser exactos y unívocos: a un nombre de dominio corresponde una única dirección IP, por lo tanto, cualquier modificación, error o cambio en el nombre de dominio arrojara un error a la hora de buscar el sitio web solicitado. Otra característica es que los nombres de dominio no tienen una limitación territorial. Aunque a simple vista parece que sólo los gTLD (*Generic Top Level Domains*) como los .com, .org o .net son verdaderamente internacionales, también los nombres de dominio correspondientes a los ccTLD (*Country Code Top Level Domains*) establecidos por país (.ar en Argentina, .br en Brasil, .uy para Uruguay, etc), pese a su apariencia regional, son accesibles desde cualquier lugar del planeta. La gestión de ccTLD es un tema central también, ya que la realiza alguna institución del ámbito nacional bajo los criterios de aplicación que defina cada país. Otra diferencia sustancial con las marcas, es que los nombres de dominio no se clasifican según productos y servicios<sup>11</sup>, no se distribuyen en clases y la única limitación para registrar un dominio es la longitud del mismo y su disponibilidad.

## Conflictos y diferencias

### ***Múltiples marcas iguales, un sólo dominio***

Una clásica situación de conflicto en la materia nos lleva al caso, por cierto bastante común de encontrar múltiples marcas iguales para diferentes productos. El régimen de marcas habilita la existencia de múltiples marcas iguales en el mundo, que identifican productos diferentes o aún el mismo producto en diferentes países bajo un signo similar. Esto se debe a que el registro que otorga exclusividad se circunscribe a un territorio nacional y a una determinada clase. Así, es posible encontrar cámaras de foto y filmadoras Cannon y colchones Cannon. Sin embargo, sólo uno de ellos podría tener el dominio [www.cannon.com](http://www.cannon.com). Lo interesante de este caso es justamente que ninguna de estas empresas lo tiene, sino que ese dominio se encuentra en manos de una empresa de soluciones industriales italiana llamada The Cannon Group<sup>12</sup>.

### ***Expresiones genéricas que no pueden ser marca, pero si nombres de dominios***

Si volvemos al ejemplo ya citado, sabemos que no podemos registrar la marca Chocolate para una bombonería o marca de chocolates, sin embargo, nada impide el registro del dominio [www.chocolate.com](http://www.chocolate.com) para promocionar un negocio dedicado al chocolate<sup>13</sup>. Un signo así no podría ser registrado como marca no sólo porque carece de poder distintivo, y por tanto, de entidad marcaria, sino porque así se beneficia sólo el primero en registrar este nombre genérico en su propio beneficio. Esto es posible en el mundo de los dominios de Internet por la lógica del orden de llegada, sin embargo, vale destacar que este dominio no podrá ser registrado como marca.

### ***Dilución marcaria***

Se denomina dilución al cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de una marca o nombre en la mente del público. Esto se produce cuando una marca notoria disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios diferentes o de

---

10 Jovan Kurbalija Eduardo Gelbstein. Gobernanza de Internet. (2005) DiploFoundation. Disponible en línea en <http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1090>

11 Derechos Intelectuales Nro. 9 – Edit. Astrea – Carlos Mercuriale – "El desafío de las marcas en Internet" – Pag. 71/93. (2001)

12 En el website de la misma empresa llaman la atención sobre la posible confusión y redirigen las búsquedas hacia otros sitios vinculados con la marca Cannon.

13 <http://www.chocolate.com/>

inferior calidad. Un caso que puede servir de ejemplo es el de Barbie's Playhouse, un sitio web de entretenimiento para adultos que simulaba en color, tipografías y estética a la famosa muñeca. La empresa Mattel Inc., en su carácter de titular de la marca Barbie demandó a la firma Mc.Bride y obtuvo un fallo favorable, con una declaración de la corte que interpretó que el demandado había intentado usufructuar la reputación de la marca del actor y lo condenó a pagar las costas del juicio y las ganancias que había obtenido operando el mencionado sitio web<sup>14</sup>.

## **Ciberocupación**

Definitivamente este es el conflicto más relevante en relación a marcas registradas y nombres de dominios. Personas que registran nombres de dominios que son idénticos o similares a las marcas, con el fin de venderlos, alquilarlos a un tercero o al titular de las marcas por un beneficio son muchas veces llamados "piratas" (Mercuriale, 2001).

Si volvemos atrás en el tiempo, a los primeros años de la década del 90, cuando Internet se abrió a los usos comerciales, nadie tenía idea de lo que podría resultar de esta red. Algunas compañías comenzaron a registrar dominios .com con el ánimo de hacer negocios en la red, otros simplemente eran aficionados<sup>15</sup> y algunos otros eran especuladores: personas que entendieron que Internet sería una importante herramienta de negocios algún día y que los nombres de dominio serían mercancías de valor, por lo que registraron muchos de ellos pensando que algún día alguien pagaría por ellos<sup>16</sup>. Así es como funciona Internet: el primero que llega, registra. Esa ha sido la impronta de la asignación de nombres de dominios desde que la National Science Foundation delegó en Network Solutions la asignación de dominios y la apertura al mundo comercial. A esto se suma que ninguna ley de marcas otorga monopolio absoluto sobre el uso de las palabras<sup>17</sup>.

Juegan en estos casos una larga serie de factores a evaluar. Un caso emblemático y citado en numerosa bibliografía es el de Panavision International vs. Toeppen. En este esquema de prioridades de registro, Toeppen registró los dominios Panasonic.com y Panaflex.com. Llegado el momento, ofreció vender los dominios a la empresa de electrónicos por 13.000 dólares. Claramente, el Sr. Toeppen era un especulador que vislumbró la posibilidad de hacer un negocio a partir del registro de estos dominios que nunca llegó a usar. Lo paradójico del caso fue que no había posibilidad de confusión (Toeppen no estaba usando el sitio comercialmente). Bajo ningún caso provocaba dilución de la marca ni confusión en los consumidores. En su momento, ni Toeppen ni Network Solutions violaron la normativa de marcas por el registro de Panasonic.com<sup>18</sup> ni cometieron delito alguno. Otro caso similar, que fue usado como ejemplo en la materia, es "Mark & Spencer PLC v. One in a million and other" donde la parte demandante estaba conformada por un grupo de empresas muy famosas del Reino Unido que lograron una victoria judicial cuando en primera instancia se hizo lugar a la demanda por uso de las marcas, y en una segunda instancia, incluso se agregó un cargo por competencia desleal. La Corte fue más allá y habló del uso de los dominios como un instrumento para el fraude (Mercuriale, 2001).

Para mediados de la década de los 90', los tribunales tuvieron que lidiar una y otra vez con casos como este. Los casos de especuladores como el del Sr. Toeppen o los casos donde los dominios de marcas notorias fueron utilizados para desviar tráfico hacia sitios pornográficos, generalmente perdieron. Mientras que otros casos en los cuales había un legítimo uso de los dominios, la corte reconoció el principio del que primero llega. Un caso de estos es el ejemplo de Clue Computing, una empresa que recibió una demanda por parte de la compañía de juegos que comercializa el popular juego Clue, que logró conservar el dominio clue.com pero a un costo muy alto en litigios y abogados. Lo cierto es que este estado de cosas pone en una situación

---

14 Derechos Intelectuales Nro. 9 – Edit. Astrea – Carlos Mercuriale – "El desafío de las marcas en Internet" – Pag. 71/93. (2001)

15 El caso de Acme.com es particularmente interesante. Existen cientos de marcas ACME en el mundo, sin embargo, el titular del dominio es un aficionado a la serie de dibujos animados El Correcaminos que no tiene ninguna relación con ninguna marca ACME y mantiene el sitio en línea desde 1991. Ver [www.acme.com](http://www.acme.com)

16 Litman, Jessica *The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain Name System* Journal of Small and Emerging Business Law, Vol. 4, No. 1, Spring 2000, p. 149

17 Ibidem.

18 Ibidem.

compleja a empresas y particulares que de buena fe registran dominios y se ven compelidos a ir a juicio, con los consabidos costos que esto tiene. Un resultado directo es que buena parte de los litigios se resuelven en instancias extrajudiciales y que ante la amenaza legal, muchos terminan cediendo, aún cuando hayan registrado los dominios de buena fe y los usos que realicen no tengan ningún perjuicio sobre las marcas, sea en confusión como en dilución. Aún en este panorama, donde contábamos con un sistema en el cual el titular de una marca que desea un dominio que ha sido registrado por otro tiene la posibilidad de obtenerlo mediante acción judicial o no, para muchos titulares de marcas esto no era suficiente. Pese a que la ley de marcas no les otorga monopolio absoluto sobre las palabras, consideraban que tenían el derecho de ocupar los nombres de dominio con sus marcas. Si el sistema no les garantizaba esto, debían cambiar el sistema (Litman, 2000). “Los casos de piratería de nombres de dominios han demandado importantes pérdidas y contratiempos para las grandes marcas y es necesario que se les brinde una protección especial por la justicia y por los organismos de resolución de disputas en los casos de evidente mala fe”.<sup>19</sup>

En el mismo sentido se manifestó el grupo de titulares de marcas reunido bajo el nombre de International Trademark Association (INTA) en su comentario al Request for Comment (RFC) sobre “Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses” publicado en febrero de 1998<sup>20</sup>. Los titulares de marcas organizados en INTA reclamaban que el único uso legítimo de un dominio de Internet que además fuera una marca, era el uso marcario de su titular. En este sentido, demandaron un sistema que habilitara a los titulares de las mismas para excluir a los no titulares de marcas del uso de nombres de dominio que utilizaran estos signos en cualquier caso (Litman, 2000). Responden a esta lógica las acciones judiciales iniciadas por Ford contra los fanáticos de Volvo o los conservacionistas de Jaguares ya mencionados.

## Sistema de resolución de controversias

La complejidad de los casos presentados es profunda. Desde el carácter internacional de la posible controversia (puede que la entidad registrante donde haya sido obtenido un nombre de dominio esté localizada en otros países donde las leyes son diferentes y la acción de la justicia local no alcanza), o que se produzca una andanada de juicios entre titulares de diferentes marcas, o entre titulares de marcas y personas de buena fe que registraron dominios o entre personas que simplemente trataron de hacer un buen negocio sin violar ninguna ley. Es posible que en otros campos, la sociedad premiara a los visionarios que tuvieran iniciativa especulativa mientras que se cataloga de 'piratas' a quienes vislumbraron la posibilidad de hacer un buen negocio en el campo de los dominios (Litman, 2000).

Los grupos de presión como INTA bregaron por un cambio de sistema, donde se instalara una serie de estándares mínimos para obtener un registro, un sistema uniforme de resolución de disputas que tomara decisiones administrativas y una adecuada representación del sector de titulares de marcas y grupos de negocios en el cuerpo de gobierno de la organización propuesta<sup>21</sup>.

“INTA apoya el reconocimiento de la necesidad de un cambio en el actual sistema de asignación de dominios y el reconocimiento de que los dominios de Internet tienen creciente valor comercial y que por lo tanto no pueden ser tratados como simples direcciones. Creemos que la Internet es el medio más rápido y eficiente para los productores de bienes y servicios que son titulares de marcas, de informar al público sobre sus mercancías y por lo tanto realizar ventas... INTA considera que la cuestión fundamental para el gobierno no es sólo la estabilidad técnica de Internet sino cómo proteger los intereses de los consumidores en localizar la marca o el vendedor de su preferencia en Internet sin ser engañado o confundido, y cómo proteger a las compañías de que sus marcas sean erosionadas en el entorno de Internet.”<sup>22</sup>

Acciones de grupos de presión como este, y el creciente número de disputas judiciales, dieron origen a un debate amplio sobre la necesidad o no de consolidar un organismo de resolución de controversias.

En 1999, ICANN aprobó una reforma en la administración de DNS con la adopción de la Política Uniforme

19 Derechos Intelectuales Nro. 9 – Edit. Astrea – Carlos Mercuriale – “El desafío de las marcas en Internet” – Pag. 71/93. (2001) p. 82.

20 INTA Response to the U.S. Government Paper on the Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses. Disponible en línea en <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/130dftmail/scanned/INTA.htm> (visitado el 27 de junio de 2010).

21 Ibidem.

22 Ibidem. (La traducción es mía)

de Resolución de Disputas de Nombres de Dominios (UDRP por su sigla en Inglés)<sup>23</sup> que aplica para los dominios gTLD pero no para todos los ccTLD (Kurbalija y Gelbstein, 2005). La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio establece el marco jurídico para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero (es decir, una parte distinta a la del titular) por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios genéricos de nivel superior o gTLD (por ejemplo .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org) así como en los nombres de dominio correspondientes a códigos de países o ccTLD que han adoptado la Política de forma voluntaria<sup>24</sup>. Argentina no está incluida en la nómina de países que incorporaron la política unificada para la gestión de su ccTLD<sup>25</sup>. Esta política fue aprobada en la reunión de ICANN de Santiago de Chile en 1999 y contó con el apoyo y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La implementación del procedimiento administrativo es realizada por proveedores de servicios acreditados por ICANN, uno de ellos es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

En el marco de la UDRP, ICANN fijó un criterio uniforme para dar lugar a un procedimiento administrativo de resolución de disputas:

- 1) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;
- 2) que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
- 3) que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe<sup>26</sup>.

La incorporación de un concepto tan difuso como la “mala fe” requiere la definición por parte de ICANN, que en su artículo 4, inciso b) indica:

- (a) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;
- (b) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;
- (c) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
- (d) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

La definición de esta política fue criticada por organismos técnicos como la ACM (Association for Computing Machinery), una de las organizaciones más prestigiosas en la materia, que presentó notas de reclamo frente a lo que consideró un desbalance notable en la política de resolución de controversias planteada por ICANN<sup>27</sup>. ACM exigió sin éxito una ampliación de los conceptos a tener en cuenta para iniciar un recurso administrativo y propuso la construcción de penalizaciones en ambos sentidos: no sólo a quien registre un dominio de mala fe, sino también para quien abuse de sus derechos sobre marcas contra legítimos registrantes de dominios de Internet.

El mecanismo de resolución de controversias implementado por ICANN adoptó buena parte de las

23 <http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>

24 <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#a1>

25 <http://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTLD/index.html>

26 <http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm> art. 4, inciso a)

27 <http://www.icann.org/en/comments-mail/comment-udrp/current/msg00001.html>

recomendaciones de OMPI. Bajo esta política, si el titular de una marca argumenta que un nombre de dominio que es similar a su marca fue registrado de mala fe, el registrante tendrá que enviar la disputa al centro de arbitraje, bajo una serie de reglas que le dan al titular de la marca ventajas significativas sobre los titulares de los dominios. La definición del registro de mala fe incluye cosas tales como desacreditar la marca (*tarnishment*), definición tan amplia que puede incluir sitios de parodia o crítica<sup>28</sup>(Litman, 2000).

## La gestión de dominios en Argentina

En Argentina, la entidad encargada del registro de ccTLDs es la Cancillería Argentina, un organismo público dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. La entidad específica dentro de Cancillería es NIC.ar, el Network Information Center de Argentina, entidad que gestiona el registro de nombres de dominio bajo los subdominios com.ar, org.ar, net.ar, tur.ar, gob.ar, mil.ar e int.ar .

Dado el carácter voluntario de la adscripción al UDRP, el mecanismo de arbitraje incluye sólo algunos ccTLD. No es el caso de Argentina, que no firmó la integración del ccTLD .ar al sistema de arbitraje diseñado por ICANN.

Los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento de NIC Argentina son explícitos en la materia: NIC.ar no actuará como mediador ni árbitro en ningún conflicto suscitado por el registro de nombres de dominios. “NIC Argentina no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto debido a marcas registradas o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual que el registro de un nombre de dominio pudiera originar. NIC Argentina carece de competencia respecto de los contenidos de las páginas Web que puedan construirse bajo los nombres de dominio que integran su registro”<sup>29</sup>.

Por esta razón, la mayoría de los conflictos en relación a marcas y nombres de dominio se gestionan a partir de medidas cautelares en ámbito judicial. Tal el caso de los dominios [www.freddo.com.ar](http://www.freddo.com.ar) , [www.avamiriva.com.ar](http://www.avamiriva.com.ar) , o [www.camuzzi.com.ar](http://www.camuzzi.com.ar) .

En todos estos casos la justicia entendió que el registro de nombre de dominio de una marca registrada era una variante del uso indebido de la marca y ordenó dar la baja provisoria del dominio. En el caso Camuzzi específicamente, el juez interviniente consideró que el mero hecho de ser titular de una marca es fundamento para tener por acreditada la verosimilitud del derecho y ordenó una medida cautelar en ese sentido. El mismo argumento fue utilizado por el Juez Federal Nro. 1 de Rosario en el caso Ava Miriva (Mercuriale, 2001).

Es muy complejo definir la naturaleza jurídica de los nombres de dominio en Argentina. En su art. 2506, el Código Civil Argentino define que "el dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona". En este caso, el Código Civil establece que el ejercicio del derecho real es sobre una cosa, no sobre bienes inmateriales como son los dominios de Internet. Vale mencionar también que los derechos ejercidos sobre un dominio de Internet son limitados en el tiempo. Tampoco constituyen derechos intelectuales, ya que el nombre de dominio no es más que la selección de una palabra o frase corta para identificar un sitio en la red. La normativa de NIC.ar indica que la validez del registro es de un año y que de no mediar renovación, el registro prescribe. Entonces, el derecho sobre el dominio en la normativa argentina emerge del acto de registro, un tipo especial de contrato con una entidad registrante (Fernández Delpech, 2002).

## Propuestas de Máxima: legislación penal para la ocupación de dominios

Las diversas propuestas de aplicar legislación de índole penal al supuesto “delito” de ciberocupación de dominios también requieren atención. Si bien la legislación penal es exclusivamente de orden nacional, existen iniciativas en diversos países que pretenden tipificar bajo figuras penales el uso de marcas registradas en dominios de Internet.

La legislación chilena, por ejemplo, sanciona como autores de delitos a quienes:

- a) maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del

<sup>28</sup> Existen muchos sitios de crítica o parodia como [www.mcspotlight.org](http://www.mcspotlight.org) o [telecomsucks.com](http://telecomsucks.com) que podrían ser alcanzados por una queja vinculada a *tarnishment* de la marca.

<sup>29</sup> <http://www.nic.ar/normativa.html>

- clasificador vigente;
- b) los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada;
- c) los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente cometiendo defraudaciones;
- d) los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada con las indicaciones correspondientes a una marca registrada;
- e) los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente esta haya sido borrada, salvo el caso en que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.

Para que el uso del nombre de dominio constituya delito se requiere que el dominio fuera usado en directa relación con los productos o servicios amparados por la marca<sup>30</sup>.

En los EEUU, el Senador Abraham<sup>31</sup> promovió una ley que incluye la ciberocupación de dominios en el marco de los delitos penales. El proyecto del Senador Abraham hacía caso omiso al hecho de que en materia de marcas, la única violación considerada un crimen en los EEUU era la falsificación. Fue entonces cuando el Senador Patrick Leahy insistió con un proyecto menos draconiano y presentó una ley alternativa que no incluyera cargos criminales para la ciberocupación. Los organismos representantes de los titulares de marcas hicieron presión para que el proyecto volviera a desequilibrarse en favor de los titulares de marcas (Litman, 2000). Así se dio origen a la denominada Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, una ley que "extiende los derechos de propiedad en entornos digitales de los titulares de marcas mucho más allá de los límites de la propia ley de marcas les atribuye" (Samuelson, 2003).

## **Críticas al modelo diseñado por OMPI e ICANN**

Queda claro que las leyes de marcas no aplican de manera literal en el campo de los dominios de Internet y que la extensión de esa regulación al campo de los dominios no sólo no soluciona las controversias, sino que en algunos otros casos colisiona con los derechos e intereses de numerosos particulares que de buena fe realizaron registros de dominio que no violan las leyes de marcas en sí.

Las propuestas de la OMPI en la materia, adoptadas en el sistema de resolución de controversias de ICANN extienden los derechos de propiedad intelectual a costa de la libertad de expresión y de toda forma de debido proceso (Gilmore, 1999).

El problema, evidente en los trabajos de Echeverría y Mercuriale, surge de tratar de equiparar los conceptos de marcas con los nombres de dominios, pese a sus evidentes diferencias y funciones. "Los nombres de dominios no son marcas y no infringen la ley de marcas. Las marcas no son nombres de dominios y no otorgan derechos para el registro de dominios [...] es tan posible para un titular de un dominio violar la ley de marcas como lo es para el editor de un periódico, pero el nombre de un dominio no puede en sí mismo violar esa norma. La existencia de casos ocasionales de infracción de marcas no justifica la aplicación de un sistema de regulación de publicación de diarios ni de registro de dominios sobre la base de que una marca puede llegar a ser violada. El nombre de una publicación está tan protegido por la libertad de expresión como sus contenidos"<sup>32</sup>.

Lo cierto es que a lo largo de los años, varios titulares de marcas han iniciado acciones contra particulares, organizaciones y contra cualquiera que utilizara sus nombres de marcas en nombres de dominios. Los actuales mecanismos de resolución de controversias no hacen más que poner en manos de los titulares de marcas las herramientas para detener a los alegados infractores o dilusores de sus marcas de forma más eficiente, pero no necesariamente más justa. Estos métodos, en particular legislaciones como ACPA en los EEUU, nos acercan peligrosamente a un modelo en el cual los titulares de marcas tendrán el derecho al uso exclusivo de palabras en Internet (Litman, 2000).

30 Andres Echeverria. "Uso de Marcas y Nombres de Dominio". (2001) .-

31 <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.1255.is>:

32 Gilmore, John 1999. Comentarios Presentados ante ICANN en relación a la propuesta de la OMPI sobre Marcas y Nombres de Dominios. Disponible en línea en <http://www.icann.org/en/comments-mail/comment-ip/msg00025.html> (visitado el 27 de junio de 2010. La traducción es mía)

## Propuestas diversas para la solución de controversias

La realidad es que regulaciones nacionales como ACPA en EEUU o el sistema de Resolución de Controversias de ICANN (UDPR) gestionado entre otros organismos por OMPI, son hechos consumados en la gestión de dominios de Internet. Sin embargo, no se debe descartar una revisión de las políticas y su aplicación tras más de una década de implementación. Verificar cuál ha sido el resultado de este tipo de arbitraje y en qué medida se ha beneficiado a los titulares de marcas por encima de los intereses de los particulares u organizaciones o se ha beneficiado los usos comerciales frente a los usos sin fines de lucro de los nombres de dominio. Un breve análisis de los resultados de las diferentes disputas arbitradas en OMPI<sup>33</sup> permite afirmar que la gran mayoría de las mismas terminan en la cesión del dominio al titular de la marca registrada. Esto no parece sorprendente si se considera que el organismo que ejerce el arbitraje es además la organización que promueve el fortalecimiento y la defensa de los sistemas de Propiedad Intelectual<sup>34</sup>. Hace falta, sin dudas, una investigación y análisis apropiado que permita evaluar de forma independiente de las partes interesadas los resultados del modelo aprobado por ICANN en 1999.

Es importante recordar que desde la década del 90, diferentes especialistas técnicos vienen proponiendo otras soluciones posibles, la principal, es la ampliación de los dominios para multiplicar las posibilidades de registro. Una de las soluciones propuestas es la adición de un nuevo y amplio set de gTLDs que permitan a un titular de marcas conseguir su dominio, así como a otros titulares de la misma marca el suyo según la clase de productos o servicios ofrecidos, y a no titulares de marcas también ocupar dominios en los que puedan hacer uso de las palabras aún cuando estas formen parte del signo distintivo de una empresa (Litman, 2000).

La respuesta apropiada al problema de la ocupación de dominios es crear muchos TLDs, así cientos de marcas idénticas pueden convivir en el ciberespacio. Si existen cientos de TLDs, un especulador de dominios tendría que registrar tantos que le sería imposible fijar sus condiciones a un titular de marcas. La clave es multiplicar la cantidad de dominios genéricos para que la escasez no sea aprovechada por especuladores. Todo el problema de la ciberocupación existe únicamente por la limitación histórica artificial en el sistema de DNS a un sólo gran dominio como el .com o los otros dos dominios auxiliares como .net y .org (Gilmore, 1999).

La ley de marcas ya reconoce la existencia de muchas partes que utilicen un mismo signo distintivo para sus productos o servicios. Aún en una misma jurisdicción nacional, el sistema de marcas permite que varias partes utilicen un mismo signo distintivo para productos o servicios de diferentes clases. Una solución similar no sólo es técnicamente posible en los dominios de Internet, sino que además es deseable para que la designación de nombres en Internet y los mecanismos de resolución de controversias no se conviertan en modificaciones de facto de las leyes vigentes al otorgar a titulares de marcas más derechos que los que la misma ley de marcas y los tratados internacionales en la materia les asignan. La creación de un sistema administrativo que otorgue a los titulares de marcas la capacidad de interferir en usos de los nombres que no constituyan efectivamente una violación de la normativa vigente en materia de marcas no sólo ofende la libertad de expresión, sino la ley de marcas en si misma (Gilmore, 1999).

Internet no es solamente una plataforma comercial, es un espacio donde millones de personas mantienen sitios web de forma autónoma, independiente, y donde existe una enorme diversidad de sitios que no tienen necesariamente fin de lucro. Un dominio de Internet no es una marca, aunque su rol en el comercio electrónico puede ser relevante, jamás se debe avanzar sobre los derechos a la libertad de expresión y mucho menos otorgar monopolios absolutos sobre elementos del dominio público tal como son las palabras que conforman un lenguaje. La ley de marcas no adjudica este tipo de monopolios, el sistema de nombres de dominios y los procesos de resolución de controversias tampoco deberían hacerlo.

---

33 <http://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index.html>

34 [http://www.wipo.int/about-wipo/es/what\\_is\\_wipo.html](http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html)

## Bibliografía

- Echeverría, Andrés. "Uso de Marcas y Nombres de Dominio". (2001) .-
- Fernández Delpech, Horacio. "La Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio". (2002) Disponible en línea en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1495>
- Gilmore, John. (1999). Comentarios Presentados ante ICANN en relación a la propuesta de la OMPI sobre Marcas y Nombres de Dominios. Disponible en línea en <http://www.icann.org/en/comments-mail/comment-ip/msg00025.html> (visitado el 27 de junio de 2010. La traducción es mía)
- Kurbalija, Jovan - Gelbstein, Eduardo. Gobernanza de Internet. (2005) DiploFoundation. Disponible en línea en <http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1090>
- Litman, Jessica *The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain Name System* Journal of Small and Emerging Business Law, Vol. 4, No. 1, Spring (2000), p. 149
- Martínez Medrano, Gabriel - Avances de la jurisprudencia en la protección de las marcas notorias.- Art. EL DIAL – (2004) Disponible en línea en <http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/doctrina/mp041216-a.asp>
- Mercuriale, Carlos - Derechos Intelectuales Nro. 9 – Edit. Astrea – – "El desafío de las marcas en Internet" – Pag. 71/93. (2001)
- Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", 5ª edición actualizada y ampliada, Ed. LexisNexis - Buenos Aires, (2003).
- Samuelson, Pamela. (2003) "Mapping the Digital Public Domain: threats and opportunities" Law and Contemporary Problems, Vol. 66, No. 1/2, The Public Domain (Winter - Spring, 2003), pp. 147-171 Duke University School of Law

## Documentos Consultados

- ACM Association for Computer Machinery – ACM-IGC Petition for Reconsideration on Cybersquatting - <http://www.icann.org/en/comments-mail/comment-udrp/current/msg00001.html>
- Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio - <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html>
- INPI Instituto Nacional de la Propiedad Industrial - Argentina- Ley de marcas [http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas\\_leymc1.asp](http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_leymc1.asp)
- INTA Response to the U.S. Government Paper on the Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses. Disponible en línea en <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/130dftmail/scanned/INTA.htm> (visitado el 27 de junio de 2010).
- Nómina de Resoluciones Rendidas por OMPI <http://www.wipo.int/amc/es/domains/decisions.html>
- Normativa vigente en NIC Argentina <http://www.nic.ar/normativa.html>
- Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio - Política aprobada el 26 de agosto de 1999 - Documentos de aplicación aprobados el 24 de octubre de 1999. <http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>
- Proyecto de Ley del Senador Abraham <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.1255.is>