

**TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN**

# **LAS MARCAS EN INTERNET**

**AUTOR: Juan Carlos Turletti**

**Abogacía**

Marzo de 2012

Comisión Académica de Evaluación:

Andrea Belmaña

Paula Altamirano



## **RESUMEN**

El trabajo desarrollado a continuación tiene como tema principal el análisis de las Marcas en Internet. En tiempos actuales Internet, no solo constituye un medio esencial de comunicación si no también un medio de comercialización de productos o servicios, la red es el medio ideal para generar el contacto directo entre la marca y el cliente. Esa función se ve negativamente afectada cuando un tercero hace uso de la marca para designar productos o servicios idénticos o similares. El problema resulta en determinar cuándo se produce ese uso quien lo lleva a efecto, pues no siempre va a consistir en la directa utilización de la marca distintiva para la comercialización de los productos, servicios o cualquiera otra de las formas de utilización directa que prevé nuestra legislación en materia de Marcas.

Este trabajo determinara si la normativa vigente tiene el alcance adecuado o no para regular las Marcas en el nuevo campo virtual.

## **ABSTRACT**

The work then has as its main theme the analysis of the Trademarks on the internet. In modern times the internet, not only an essential means of communication but also a means of marketing products or services, the network is the ideal way to generate the direct contact between brand and customer. That function is adversely affected when someone else uses the mark to goods or services identical or similar. The problem is to determine when such use causes the wearer to affect, as there will always be to the direct use of the distinctive mark to market products, services or any other forms of direct use to provide our trademark laws.

This work will determine whether current legislation is the appropriate scope or not to regulate the marks in the new virtual field.

Son muchas las personas especiales a las que me gustaría agradecer su amistad, apoyo, animo y compañía en las diferentes etapa de mi vida. Algunas están aquí conmigo, otras en mi recuerdo y corazón. Quiero agradecer a mi padre por estar mi lado apoyándome y aconsejándome siempre. A mi madre por hacer de mi una mejor persona a través de sus consejos. A mis hermanos por estar siempre presentes. A mis grandes amigos y compañeros de clases quienes me estuvieron en esta etapa de aprendizaje y conocimiento. **Simplemente gracias por confiar en mí.**

## **OBJETIVOS**

### **■ OBJETIVOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN:**

- Investigar y analizar la problemática jurídica argentina de “Las Marcas” en los dominios del ciberespacio.

### **■ OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN:**

- Indagar y estudiar leyes, decretos y acuerdos que regulan “Las Marcas” en Argentina.
- Relacionar y comparar la institución de “Las Marcas” con el Nombre de Dominio en el ámbito cibernético.
- Analizar la posibilidad de aplicar figuras proteccionales por analogía en el espacio cibernético.
- Analizar la doctrina nacional sobre el problema planteado.
- Analizar la jurisprudencia nacional e internacional.

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:**

*¿LA NORMATIVA VIGENTE DE NUESTRO PAÍS, ES ADECUADA Y SUFICIENTE PARA REGULAR “LAS MARCAS” EN EL ÁMBITO DE INTERNET?*

## SIGLAS EMPLEADAS

Adpic .....Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

ARPA.....Advanced Research Projects Agency, organismo que fue instrumentado a fin de desarrollar la informática para aplicarla a la defensa de Estados Unidos.

ccTLDs.....Dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países o territorios que habitualmente son designados como dominios de países.

DNS .....Nombres de Dominio.

gTLDs..... Dominios de nivel superior genéricos.

IANA .....Internet Assigned Numbers Authority es responsable de la coordinación global de la raíz del DNS, las direcciones IP y otros recursos de protocolo de Internet.

ICANN..... Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (para llegar a otra persona en Internet se tiene que escribir una dirección en la computadora - un nombre o un número. Esa dirección debe ser única para que los ordenadores. ICANN coordina estos identificadores únicos en todo el mundo).

I.N.P.I. .... Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

IP .....Sistema de direcciones numéricas.

LACTLD .....Latin American and Caribbean Top Level Domains, organización de Registradores de Nombres de Dominio de Nivel Superior de Código de País, de la región Latinoamericana y el Caribe.

NIC-Argentina.....Network Information Center Argentina (identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su carácter de administrador del Dominio Argentina de Internet).

NSI .....Network Solutions Inc. , se le dio el monopolio sobre gestión y mantenimiento de los servicios de los dominios COM (actividades comerciales), ORG (organizaciones sin fines de lucro) y NET (redes).

OIPC Interpol .....Organización Internacional de Policía Criminal.

OMC.....Organización Mundial del Comercio.

OMPI..... Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

RIU.....Red de Interconexión Universitaria (RIU).

TLD..... Dominios de nivel superior, que están divididos en dos categorías:

UDRP .....La Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de

Dominio

USPTO.....United States Patent and Trademark Office's (es la agencia federal para la concesión de patentes de EE.UU. y registro de marcas).

-Dominios internacionales:

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| .com  | Organizaciones comerciales           |
| .net  | Proveedores de servicios de Internet |
| .org  | Organismos sin fines de lucro        |
| .mil  | Instituciones militares              |
| .int  | Instituciones internacionales        |
| .edu  | Organizaciones educativas            |
| .gov  | Instituciones gubernamentales        |
| .biz  | Organizaciones comerciales           |
| .info | Uso general                          |
| .name | Nombres de personas                  |
| .pro  | Profesionales de determinadas        |

categorías

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| .museum | Museos                             |
| .aero   | Industria aeronáutica              |
| .coop   | Cooperativas                       |
| .biz    | Destinado a sitios comerciales     |
| .info   | Para uso general                   |
| .name   | Para registrar nombres de personas |
| .pro    | Profesionales de determinadas      |

categorías:

|          |                |
|----------|----------------|
| .med.pro | para médicos   |
| .law.pro | para abogados  |
| .cpa.pro | para auditores |
| .museum  | Museos         |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| .aero | Industria aeronáutica |
| .coop | Cooperativas          |

**-sistema de nombres de dominio de nivel superior correspondientes a códigos de país (ccTLDs)**, a la República Argentina le corresponde la sigla “ar”, conforme a la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (ISO 3166) y los Subdominios son:

|         |  |
|---------|--|
| .com.ar | Organizaciones comerciales en Argentina              |
| .org.ar | Organizaciones sin fines de lucro en la Argentina    |
| .int.ar | Instituciones internacionales en Argentina           |
| .net.ar | Proveedores internacionales de internet en Argentina |
| .gov.ar | Instituciones Gubernamentales en Argentina           |
| .mil.ar | Fuerzas Armadas en Argentina                         |

## **INTRODUCCIÓN**

Las marcas son el único nexo entre el consumidor del producto o servicio y su titular de un objeto dado. Las mismas han dejado de ser un elemento integrante del patrimonio de una persona, para ser un bien social que lleva transparencia al mercado, brindando información justa y necesaria para permitir una adecuada relación entre productor/proveedor y consumidor/usuarios.

Con el surgimiento del nuevo ámbito llamado “Internet”, muchas de las instituciones registrales como “Las Marcas” se vieron afectadas, justamente porque las legislaciones del mundo que no estaban preparadas para recibir el vertiginoso cambio de la tecnología. Muchos de los países con mayor crecimiento económico, pudieron crear nuevas normas de protección y adaptar otras.

En ese marco, la República Argentina también se ha encontrado con esa realidad y ha creado normas que regulan algunas situaciones en Internet, pero respecto a las marcas existen muchos interrogantes.

El término Internet es la contracción de inter-network, o sea “entre redes”, y su origen y desarrollo lo podemos encontrar en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX.

Se concibe así actualmente a Internet como una inmensa red de redes. Es una red que agrupa y conecta a miles de redes en diferentes partes del mundo, posibilitando el intercambio de información entre los ordenadores conectados a esas redes.

Por ser un ámbito tan abierto, agiliza la comunicación y el comercio entre personas situada en distintos países, pero a la vez, debilita la posibilidad de controlar los ilícitos en cuanto a la manipulación de información y el uso indebido de marcas.

A modo de ejemplo, nuestra legislación marcaria exige la comercialización del producto en nuestro país, y descarta el uso de la marca realizado en el extranjero. Como así también la publicidad realizada fuera del país, aun cuando ello permita conocer la marca aquí. Una modalidad de venta habitual es aquella en la que el producto se ofrece por catálogo, muchas veces remitidos al extranjero por “internet”, lo

que puede llevar a convertirse en una infracción para nuestro derecho, como en el caso de marcas anteriores registradas confundibles con la que tenga el producto importado.

La problemática esbozada que este trabajo que se plantea, repercute negativamente en dos supuestos importantes: por un lado, produce la desprotección del titular de la marca (quien registra una marca adquiere un derecho sobre la misma) cuando se cometen actos en

perjuicio de la marca registrada en el ámbito de Internet. Por ejemplo la falsificación, que es un delito por excelencia en esta materia que comprende la reproducción exacta de la marca registrada. Por otro lado, la desprotección del consumidor/usuario, quienes adquieren productos o usan servicios que satisfacen sus necesidades en el ámbito de Internet.

En el mercado, la marca sirve para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió. Por eso, la marca surge como un elemento determinante de la voluntad del consumidor, porque garantiza la calidad uniforme del producto. Y por ello en muchas ocasiones se lanzan productos en el mercado virtual de una marca determinada que luego resulta no serla.

Asimismo, la Ley Nro. 22.362 de Marcas y Designaciones enumera los delitos marcarios (Art. 31) cuando se cometen algunos de los actos lesivos al derecho del titular de la marca, quien puede solicitar la realización de medidas precautorias, en virtud de que *“la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro” (Art.4)*.

Si embargo, existe la incertidumbre respecto de si esas normas son suficientes o no para proteger al titular de la marca, y por ende al consumidor /usuario, en el campo virtual, situación que analizaré.

El pensamiento doctrinario de hoy, afirma que las marcas han traspasado la barrera de la exclusividad del titular para convertirse en elementos que forman parte de un bien social que otorga la transparencia al mercado.

Por ello, propongo en este trabajo final, el estudio del marco normativo de “Las Marcas”, respecto de sus aspectos generales y su alcance en el campo virtual denominado “Internet”, a los fines de desentrañar los puntos que desatan el problema de la falta de control de protección de las marcas en el nuevo espacio, analizando la doctrina y jurisprudencia sobre la exclusividad en el uso, su violación y los delitos.

Igualmente considero de relevancia el mencionar otras instituciones reguladas en internet por las normas de nuestro país como es “el nombre de dominio”, donde las disposiciones son muy claras y se pueden vincular con la problemática planteada. Así, determinar los conflictos que surgen en relación del sistema del registro de dominio en el ámbito Internacional y en República Argentina.

Resulta interesante, la indagación sobre los conflictos en materia de nombres de dominio y las marcas comerciales, el uso del nombre de dominio, la registración maliciosa de nombres de dominio, infracciones marcarias, confusión, dilución, la falta de uso, la competencia desleal, Etc. Respecto a esos temas, la jurisprudencia argentina ha dispuesto medidas cautelares en el ámbito virtual en protección del titular de una marca.

Finalmente, este trabajo intenta reflexionar sobre una problemática que resulta ser cotidiana para todos los ciudadanos del mundo, que utilizan el ámbito cibernético para tener un libre y fácil acceso al mercado de la comercialización de productos y marcas, que en ocasiones carecen de toda regulación normativa.

## CAPITULO I: "LAS MARCAS –GENERALIDADES"

### **A) QUÉ ES UNA MARCA?**

Para el autor Jorge Otamendi<sup>1</sup> *"la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro"*. Además, de esta definición la marca cumple otras funciones que son muy importantes y que analizaremos más adelante.

La función distintiva le permite al consumidor elegir lo que quiera, según sus gustos y preferencias. Al hacerlo está reconociendo el trabajo y dedicación del dueño de la marca quien venderá más y así aumentará sus ganancias. Esto lo motivará a elevar aún más la calidad de sus productos o servicios, con lo cual contribuirá a mejorar el nivel de vida de la población.

La marca es *"el vehículo de la competencia"*<sup>2</sup>, porque sin ella, se vería seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales comerciales. Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.

Una interesante opinión del autor francés Eugéné Pouillet<sup>3</sup>, respecto de la marca sobre su función esencial de indicar el origen, dice: *"es también al mismo tiempo una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, que se asegura que le entreguen el producto que él quiere comprar; para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. Es la marca que le da a la mercadería su individualidad; ella permite reconocerla entre miles de otras análogas o parecidas: se concibe toda la importancia de la marca. Más es estimada la mercadería, más precio tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad considerable"*<sup>4</sup>.

Para la legislación Argentina, una "Marca" es un signo, con capacidad distintiva, que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de los demás. Los términos del Art. 1 de la Ley 22.362 de "Las Marcas" establece que *"las marcas comerciales para distinguir productos y servicios pueden incluir, entre otros: una o más palabras con o sin ningún contenido conceptual, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, imágenes, combinaciones de colores aplicados a un área determinada de un producto o su*

---

<sup>1</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 3.

<sup>2</sup> Otamendi, Jorge, Ídem.

<sup>3</sup> Pouillet, Eugéné, "Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tours genres", 6 ed., París, 1912, p.14, referenciado en el libro "Derecho de Marcas", de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006

<sup>4</sup> Pouillet, Eugéné, Ídem.

*envase, la envoltura o envase, combinaciones de letras y números con diseño especial, slogans publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad”.*

La marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el prestigio de sus fabricantes.

Es una marca registrada la que ha sido concedida en favor de una persona física o jurídica, argentina o extranjera, por la Dirección Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ( I.N.P.I. ). El registro de una marca concede a su titular, la exclusividad de uso por diez años.

Como podemos observar, nuestra legislación nada dice respecto de la Marca en el ámbito cibernético, ya que la ley fue sancionada hace muchos años atrás en 1980 y publicada en el año 1981, que no dio lugar a la normalización de la figura marcaria en nuevo espacio global denominado Internet.

## **B) HISTORIA DE LA MARCA –SURGIMIENTO DE INTERNET**

La valoración e importancia de la problemática planteada sobre la regulación jurídica de las Marcas en “Internet”, comienzan a partir del estudio de sus antecedentes (históricos, legislativos, jurisprudenciales y doctrinales) que a continuación haré referencia:

Las primeras manifestaciones de las marcas, tuvieron lugar en Grecia y Roma. Durante este período clásico se acostumbraba colocar el nombre de los artesanos en productos tales como vasos, monedas, piedras preciosas, tubos de estaño, ollas de cocina, quesos y vinos<sup>5</sup>. También en la antigua China se utilizaban signos distintivos e identificatorios de los artesanos de piezas de porcelana. Las inscripciones insertadas en estos productos tenían por objetivo identificar el lugar de fabricación y el destino para el que habían sido fabricados. Con finalidades similares, en Egipto y la Mesopotamia se utilizaban signos característicos en ladrillos y otros materiales de construcción. La utilización de signos distintivos en esta primera etapa tuvo como misión primordial resaltar el prestigio profesional del autor del productor e identificar su lugar de origen. Más tarde, en los albores del Imperio Romano, estos signos fueron utilizados por primera vez como signos distintivos y una prueba de ello es que registraron los primeros casos de falsificaciones marcarias<sup>6</sup>.

Durante la Edad Media las marcas ejercieron un importante papel en la relación entre las corporaciones y los monarcas. En esta etapa los gremios hicieron uso de este instituto,

---

<sup>5</sup> Sherwood, Robert, “Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico”, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1995, pág. 29

<sup>6</sup> Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho Marcas”, Tomo I, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1989, pág. 112

confiriéndole carácter obligatorio entre sus miembros. Los fines económicos de la marca medieval no se vinculaban tanto con la identificación del producto frente al consumidor, sino más bien con los métodos internos de control de las corporaciones. Los objetivos principales de la obligatoriedad apuntada eran identificar al artesano (a fin de revisar que haya cumplido con las normas del oficio o arte), testimoniar el control de mercaderías ante los oficiales corporativos e impedir la circulación de mercadería procedente del extranjero<sup>7</sup>.

La explosión del sistema de marcas coincidió con la denominada Revolución Industrial. En ese momento la producción en masa y la despersonalización de la relación productor-consumidor empujan al mundo hacia la utilización de las marcas comerciales. Particularmente en Francia, el acaecimiento de la Revolución de 1789 trajo aparejada la abolición del sistema corporativo. En este país, el 23 de Junio de 1785 se sancionó la ley que constituyó el primer régimen marcario “moderno”. Años más tarde otros países en vías de industrialización tales como Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos incorporaron a sus ordenamientos normas relativas a estos signos distintivos<sup>8</sup>.

En 1833 aquel sistema tomó perfil internacional al firmarse en París un Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. En un principio este grupo de países denominado Unión de París contó con pocos miembros, pero a medida que pasó el tiempo se fueron incorporando nuevos adeptos. Ellos fueron adaptando la normativa del Convenio a sus normas locales, como lo hizo la Argentina<sup>9</sup>.

Luego, un hecho importante que marcó la historia del hombre fue el surgimiento de un nuevo ámbito denominado “Internet”, originado y desarrollado en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. El término Internet es la contracción de inter-network, o sea, “entre todos”<sup>10</sup>.

Los primeros estudios relacionados con el desarrollo de una red que intercomunicara a diferentes sujetos y ordenadores se producen a comienzos de los años 60 en una serie de notas de J.C.R. Licklider, del Massachusetts Institute of Technology, donde éste planteó el concepto de “Red Galáctica”, como una red que permitiera la intercomunicación y transmisión de datos entre diferentes lugares conectados a una red de ordenadores. Sobre la base de éstos y otros estudios finalmente se desarrolla la idea concreta de una intercomunicación real por

---

<sup>7</sup> Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Derecho Marcas”, Tomo I, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1989, pág. 114/115

<sup>8</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 162

<sup>9</sup> Vibes, Federico Pablo, Ídem.

<sup>10</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 13.

red, y el Departamento de Defensa de los EE.UU. crea ARPA (Advanced Research Projects Agency), organismo que fue instrumentado a fin de desarrollar la informática para aplicarla a la defensa de Estados Unidos<sup>11</sup>.

En 1969 se concreta finalmente el proyecto y se crea Arpanet como una red privada que intercomunicaba distintas computadoras de instalaciones de defensa por medio de radios y satélites.

Posteriormente razones comerciales y científicas produjeron el rápido crecimiento de esa red Arpanet, a la que se fueron incorporando distintas redes, ya no militares, sino académicas y privadas de los EE.UU. y de otras partes del mundo, dando así lugar a la red Internet que hoy conocemos, en la que ya no sólo las instituciones se encuentran interconectadas, sino que los usuarios individuales constituyen el gran motor del sistema<sup>12</sup>. Internet es así una red de redes de ordenadores instaladas en diferentes partes del mundo e interconectadas entre sí mediante líneas de comunicación de alta velocidad. Toda esa inmensa red de ordenadores funciona como un sistema descentralizado, sin un centro neurálgico que dirija la información. A esa red de ordenadores se encuentran conectados, a su vez, otros ordenadores llamados nodos, que intercomunican la red con los usuarios individuales. El sistema fue creado mediante la conexión telefónica, pero en los últimos años del siglo XX comienzan a aparecer nuevas formas de interconexión, como son la comunicación por cable y por antena, sistemas éstos en el que comienza a desaparecer el teléfono como el elemento básico de intercomunicación de la red<sup>13</sup>.

Coincidiendo con Carrasco Blanco en que Internet es un *“medio de acceso a la información que permite a diversos actores interactuar con diversos fines”*<sup>14</sup>.

De esta manera, el avance vertiginoso de las modernas tecnologías informáticas y las nuevas situaciones planteadas ha producido una orfandad jurídica, ya que las normas legales existentes en muchos casos no encuentran su adecuación a los nuevos problemas surgidos de la tecnología informática. Algunos autores han dicho que Internet es una zona de “no derecho” por la ausencia de normas jurídicas a su respecto, su carácter transnacional y su constante avance tecnológico<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada .Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág.13.

<sup>12</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>13</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>14</sup> Carrasco Blanco, Humberto. “Algunos aspectos de la responsabilidad de los proveedores de servicios y contenidos de Internet”. “El caso ENtel”. , trabajo presentado en Ecomder 2000

<sup>15</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 14

Surgen así dos posiciones doctrinales claramente diferenciadas: por un lado, los partidarios de la autorregulación, quienes consideran que el ciberespacio es por esencia libre y que por ello debe autorregularse. Esta autorregulación consistiría en la libertad que tendrían los partícipes para determinar las reglas a seguir en cuanto a su comportamiento en Internet<sup>16</sup>.

Por el contrario, los partidarios de la regulación consideran que no existe diferencia en cuanto a las actividades llevadas a cabo en la red con aquellas similares llevadas en el mundo tridimensional, y que, consecuentemente, no existe razón para excluir de la ley ordinaria a ciertas actividades, cuya única particularidad es que son llevadas a cabo en forma electrónica<sup>17</sup>.

No coincidiendo con la primera postura que proclama la autorregulación en Internet, ya que la misma implica la negación del Derecho. Internet es un espacio social y como tal debe necesariamente ser regulado por el Derecho, en pos de una legislación convencional única y mundial.

De este modo, los países que regulan “las Marcas” han sufrido diferentes cambios en sus legislaciones por el surgimiento de Internet. Todavía no se ha podido establecer un sistema de protección legal adecuado. Los instrumentos jurídicos que se puedan crear son insuficientes dada la fugacidad de las redes.

A pesar que las marcas no posee un marco regulatorio completo en Internet, juegan un rol protagónico en el mundo de los nombres de dominio (institución regulada en el ámbito virtual). Esta vinculación entre marca y nombre de dominio encuentra su explicación en dos elementos claves en la era digital: a) el nombre de dominio abre la puerta a un nuevo canal de ventas (Internet), y b) aun cuando no se utilice Internet para venta directa, la World Wide Web ofrece a las empresas un medio de publicidad sencillo, masificado y relativamente barato. Estos dos elementos permiten ubicar al nombre de dominio como un complemento indispensable de la marca<sup>18</sup>.

Cabe aclarar que las marcas son signos que distinguen un producto de otro o un servicio de otro, por ejemplo, se registra como marca una o más palabras con o sin contenido conceptual, los dibujos, los emblemas, los sellos, las imágenes, las bandas, los

---

<sup>16</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 14

<sup>17</sup> Fernández Delpech, Horacio. *Ibíd.*, pág. 13

<sup>18</sup> Fernández Delpech, Horacio. *Ibíd.*, pág. 170

relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad, etc.<sup>19</sup>. Configuran además derechos intelectuales. En cambio, el nombre de dominio proviene de la comunicación por Internet que se da entre sujetos. Para poder comunicarse entre sí, estos sujetos requieren de algún elemento identificador que permita la ubicación de alguien o de algo dentro de la Red. Entonces se recurre a un nombre de dominio, que es un lugar virtual, no palpable, por ejemplo si una persona desea tener una cuenta de e-mail, debe utilizar necesariamente un nombre de dominio (propio, o del Proveedor de Servicio de Internet que brinda el servicio de correo electrónico)<sup>20</sup>.

En nuestro país, tenemos como antecedente el sistema de registro de dominios Internet que es, al igual que en la Ley 22.362 de Marcas, de tipo atributivo, o que requiere primero la solicitud de concesión de un nombre de dominio y luego el otorgamiento de ese nombre, lo que trae aparejado un derecho personal a favor del registrante<sup>21</sup>.

Además, es meritorio destacar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad intelectual, Arts. 1º a 12 del Acta de Lisboa, receptada por ley 17.011, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionada con el comercio aprobada por ley 24.425, y principalmente la Ley 22.362 de Marcas, han influido en nuestros tribunales de justicia en numerosos fallos, que resolvieron conflictos surgidos como consecuencia de los problemas entre registradores de nombres de dominio y titulares de registros marcarios<sup>22</sup>.

## **C) FUNCIONES DE LA MARCA**

### ***- Indicación de origen***

Tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo servía para que el público consumidor supiera quiénes eran los distintos fabricantes de cada producto. En el siglo pasado en Argentina y en toda América una marca no era lo que hoy es el comercio a nivel nacional y mundial.

Dereberg<sup>23</sup> transcribe frases de un fallo de esa época de un tribunal de E.E.U.U. de América: *“No hay derecho al uso exclusivo de cualesquiera palabras, letras o*

---

<sup>19</sup> Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Sexta Edición Actualizada y ampliada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2006, pág.17.

<sup>20</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 15

<sup>21</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 125

<sup>22</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>23</sup> Dorenberg, Walter, Trade mark protection and unfair trading, New York, 1936, p.30, referenciado en el libro “Internet: su Problemática Jurídica” de Fernández Delpech, Horacio, Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004

*símbolos que no tengan relación con el origen y propiedad de los productos, sino sólo están concebidos para indicar su nombre y calidad*". Como explica este autor "el término trademark en ese tiempo no indicaba otra cosa que el nombre del fabricante. Cualquier palabra o figura arbitraria adicional, concebidas para servir como una designación del producto, eran consideradas más allá del concepto legal de trademark". Tanto es así que cualquiera podía usar la designación que otro hubiera creado para distinguir su producto siempre que "tomara las precauciones necesarias para evitar crear confusión en la mente del público en cuanto a la identidad del fabricante".

En el año 1869, el Tribunal Francés también definía la marca como indicadora de su origen: "Puede decirse con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren"<sup>24</sup>. Lo que significaba, que la marca distinguía a un fabricante de otro a través de sus productos, o sea, los productos eran distinguidos por sus fabricantes.

En la actualidad, este concepto de la función que cumple la marca respecto de indicar su origen, ha quedado superado por otras funciones esenciales que reviste. Por ello, la marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público ignora quién es el fabricante de los productos que adquiere. Desde luego existen casos en los que la marca está formada o constituida por el nombre del fabricante. Entonces la marca identificará también el origen del producto, pero esta función siempre será secundaria<sup>25</sup>

### ***-Distinción de productos y servicios***

*La única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros.* Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y si no es así, el consumidor podrá consultar los datos al comerciante. Como sea es una información no prescindible para la marca.

El producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma

---

<sup>24</sup> Pouillet, Eugéné, "Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tours generes", 6 ed., París, 1912, p.13.

<sup>25</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 2.

especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser su marca en los términos señalados.<sup>26</sup>

### **- Garantía**

Otra de las funciones de la marca, secundaria, 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. Desde luego no se trata de mantener o lograr la óptima calidad posible sino una calidad uniforme. Cuando se trata de licencias y de franquicias, el vínculo común que mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del producto o servicio. Juega desde luego un papel relevante en esta cuestión el precio que deba pagar el consumidor. Si la calidad es uniforme pero el precio aumenta mucho, no siempre el consumidor volverá sobre la misma marca.

Es decir, que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio una calidad uniforme, lo que no constituye ninguna obligación legal para el titular de la marca. No hay norma que le exija fabricar sus productos o prestar sus servicios en forma idéntica a través de los años. Más allá de su constitucionalidad, de haberla, no alcanzarían los jueces para determinar cuándo la calidad varió, o no, y si varió, si hay excusas legítimas para ello<sup>27</sup>.

Es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que desmejora su calidad seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca desaparezca del mercado<sup>28</sup>.

### **-Publicidad**

Otra de las funciones que cumple la marca es publicitaria. La marca se designa en un producto, y sin ella no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado. La buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada.

---

<sup>26</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 3

<sup>27</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 4

<sup>28</sup> Otamendi, Jorge, Ídem.

Y aun cuando no se efectúe publicidad la marca debe tener un llamativo, un “*poder motivante*” como expresa Callman<sup>29</sup> “*distinguiéndolo de un mero signo que comunica información en si mismo no tiene poder para motivar cualquier respuesta más allá de aquella inducida por la información sola*”, que provoque favorablemente al eventual comprador. No se elige como marca un signo que ha de provocar un rechazo por parte del público, sino todo lo contrario, que atraiga al potencial consumidor.

Muchas de las marcas como Coca -Cola, Lave-Rap, Nescafé, entre otras, están diseñadas para informar sobre ciertas características del producto o servicio que distinguen en la publicidad.

#### **D) EL SISTEMA ATRIBUTIVO**

Nuestra ley 22.362 ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este sistema es el que “atribuye” el derecho a quien obtiene el registro de la marca. Como bien explica Breuer Moreno<sup>30</sup>, “en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro”.

El art. 4º de la ley referida establece que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro, es decir que para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente. Esto se hace evidente en el Capítulo III de la ley que legisla sobre los actos punibles y las acciones. En el art. 31 se enumeran los delitos marcarios que sólo pueden existir si se cometen en perjuicio de una marca registrada. Es el titular de una marca registrada quien puede solicitar la realización de medidas precautorias. En cambio, el sistema declarativo es aquél en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después efectúa el depósito o registro de la marca<sup>31</sup>.

Todo ello, me lleva a analizar -debido a la inexistencia de regulación de la marca en internet-, la posibilidad de aquellas figuras jurídicas proteccionales, puedan aplicarse por analogía a los delitos que se cometen por el uso indebido de la marca en el espacio cibernético.

---

<sup>29</sup> Callman, R. , The law unfair competition trademark and monopolies, 4 Edición , Illinois, 1988.

<sup>30</sup> Breuer Moreno, Pedro C., Tratado de marcas, Buenos Aires, 1946, pág. 197.

<sup>31</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 6

### **E) LA MARCA NO REGISTRADA**

No significa que la marca registrada, sea la única con protección jurídica, por el contrario, en cantidad de casos se ha reconocido valor a la marca usada o no registrada frente a una que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido reiteradamente que este criterio, *“de excepción, funciona cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consuma un despojo contrario a la moral”*, como sucedió en la causa *“Panificación Argentina v. Marcolla SACIFI”*, sala entonces única, del 5/9/1967. Y *“obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario...sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización”*, como sucedió en el caso de *“Matafuego Drago SACIF v. Callari Rodríguez y otros”*, sala II, del 9/10/1987; *“Lozano, Hugo O. y otro v Panificadora Lozano S.A.”*, sala II, del año 25/7/1978, LL, 22/12/1978, p.3.<sup>32</sup>

En estos casos los tribunales no siempre recurrieron a la Ley de Marcas para decidir a favor de la marca no registrada. Lo hicieron apelando a:

- a) al art. 953 del Código Civil,
- b) a los principios básicos generales del Derecho
- c) a la valoración actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres, como en los casos *“Sorga v. Stenfeld, del 17/04/1948, J.A., 1948-I-739; “Osiris SCA v Otto S.A.”*, del 8/2/1967.

El uso sin registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo, para servir de base para anular una marca registrada, también posterior, y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la solicitud de su registro<sup>33</sup>.

Desde luego, el uso, mediando la oposición al mismo, no tiene ninguna validez y no genera ningún derecho a favor de quien lo ha realizado. Tampoco puede tener valor alguno el uso de una marca confundible con otra anterior registrada. El uso, para tener valor, además debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela. Este uso no puede haber sido aprovechando el prestigio ajeno o induciendo a error al público por su

---

<sup>32</sup> Otamendi, Jorge, *“Derecho de Marcas”*, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 6.

<sup>33</sup> Otamendi, Jorge, *“Derecho de Marcas”*, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 7.

confusión con otras marcas registradas con anterioridad. Debe ser un uso efectuado sin mala fe<sup>34</sup>.

La Ley de Marcas reconoce, aunque en forma indirecta, valor a la marca usada no registrada.

De cualquier manera, otras normas del derecho permiten una defensa cabal a tales marcas “Underwear S.A. y otro v. Anicka S.A.”, sala II, del 18/7/1996, en la que se hizo lugar a una acción de cese de uso de la marca “Íntimamente Mía”, sobre la base de la marca “Mía Disegno” no registrada, con estos argumentos: *“Frente a esa imitación, ciertamente indudable, pierden toda consistencia los argumentos de la demandada. Porque ni la coexistencia que alega, que no aparece probada en la copia aludida ni la inconfundibilidad de los conjuntos como totalidades, ni la falta de concesión de la marca pedida por la actora, ni la mayor o menor antigüedad de las solicitudes marcarias, ni el sistema atributivo adoptado por ley de marcas, ni la falta de oposición en sede administrativa a la marca “Íntimamente Mía” (que no mostraba en absoluto, la copia de la grafía M), constituyen razones que puedan cohonestar una imitación marcaria evidente (expresamente admitida por la demandada y corroborada por los testigos), que choca con el art. 953 del Código Civil, pilar básico de todo el ordenamiento jurídico positivo”.*

La imitación de una marca ajena es sin duda una maquinación fraudulenta ( art. 159 del Código Penal) es un artificio diseñado para engañar al consumidor, para confundirlo, en definitiva, un fraude. Si esa marca ajena está registrada, el remedio legal lo brinda la Ley de Marcas. Pero si no hay registro previo y hay una intención dolosa de confundir, que se manifiesta con en la imitación o falsificación de la marca que otro usa, entonces el remedio lo brinda el art. 159 del Código Penal. La Ley de Marcas es una herramienta para combatir actos de competencia desleal, que comprende los actos de confusión, que abarcan no sólo los de confusión marcaria, sino también los de confusión a través de designaciones, estilos comerciales, publicidad, etcétera<sup>35</sup>.

La marca de hecho puede ser también invocada para la obtención de una orden de cese de uso temporal o provisional que prevé el art. 50 del Adpic (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). En el caso “Lionel”, el titular de la marca de hecho “Gloria”, con la que distinguía juguetes, solicitó se

---

<sup>34</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 8.

<sup>35</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 8

aplicara esta norma Adpic y se ordenara el cese de uso de idéntica marca usada para distinguir idénticos productos. El titular de "Lionel" había solicitado el registro de su marca, y habiéndose retirado una oposición a su registro todo hacía suponer que sería registrada. El tribunal hizo lugar a la petición y ordenó la medida. En el fallo se reconoce que el que la marca no estuviese registrada *"no significa en absoluto que el titular de una marca de hecho -efectivamente explotada y a cuyo amparo se ha formado una clientela- carezca por completo de protección frente a una conducta reprochable de un competidor, consistente en el ilegítimo uso de la misma marca para obtener un lucro indebido y desviar la clientela"*<sup>36</sup>.

## **F) LAS MARCAS DE SERVICIOS**

La marca de servicio es un instituto relativamente nuevo en el sistema marcario. Así como la marca tradicional distingue un producto de otro, la marca de servicio diferencia un servicio de otro. Este último, goza de la misma protección y está sujeta a los mismos trámites y obligaciones que la marca de producto. Falsificar o imitar fraudulentamente una marca de servicio acarrea las mismas consecuencias que el hacerlo con una marca de producto, cualquier servicio puede ser distinguido con una marca<sup>37</sup>.

Sin embargo el servicio distinguible por una marca se diferencia strictu sensu por la forma en que ese servicio es prestado. Este servicio deberá mantener una cierta uniformidad en el tiempo. Por ejemplo, quien vaya a una peluquería y solicite un brashing y quien pida el servicio sabe que éste consiste en peinar el cabello con un secador y utilización de cepillo. Cada vez que se pida "brashing" el servicio será el mismo. Este concepto de uniformidad puede ser llevado a todos los servicios<sup>38</sup>.

Corresponde efectuar esta clasificación del servicio para diferenciar la marca de servicio de la designación de una actividad, y desde luego del nombre comercial que es la designación de las actividades con fines de lucro. La designación distingue una actividad de otra; la marca de servicio, un servicio de otro, es decir, identifica a un servicio uniformemente

---

<sup>36</sup> "Lionel SRL s/medidas cautelares", sala II, del 24/11/1998.

<sup>37</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 12.

<sup>38</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 13.

prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto y no a quien lo fabrica<sup>39</sup>.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la mayoría de los países no incluyen el rubro de servicios minoristas en su clasificación. Se ha adoptado la tesis de que las actividades de los minoristas no constituyen un servicio de los protegibles por marcas. En uno de los fallos denegatorios, el caso de "Dee", el juez enumeró las condiciones que debía reunir el servicio para ser tutelado por una marca, resumiendo las normas legales: a) debe haber un negocio que provea el servicio o servicios con respecto a los cuales se pretenda la marca; b) que el servicio o servicios deben ser provistos por dinero o equivalente; c) el titular de la marca debe estar relacionado en el curso del negocio con la provisión de ese o esos servicios; y d) el titular de la marca debe usar o proponer usar la marca para indicar su conexión en el caso del negocio con la provisión de ese o esos servicios<sup>40</sup>.

### **G) MARCAS COLECTIVAS**

La Ley de Marcas no prevea específicamente y no fije un tratamiento especial para las Marcas Colectivas, para ello no es óbice para tal registro y consiguiente protección en otras fuentes legislativas, como en el art. 7 bis del Convenio de París. La marca colectiva, esta formada por un signo al igual que cualquier marca, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos, una organización, una cooperativa, cuyos miembros la pueden utilizar<sup>41</sup>.

### **H) LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN**

La marca de certificación es el signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego, este control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Otamendi, Jorge, Ídem.

<sup>40</sup> Bigger, Stephen-Mostert, Frederick W. "Notes From other nations: Great Britain", Trademark Reporter, 79-722. referenciado en el libro "Internet: su Problemática Jurídica" de Fernández Delpech, Horacio Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004

<sup>41</sup> Ladas, Stephen P. "La protection internationale d ela propriété industrielle". Paris, 1983, ps. 659-660. referenciado en el libro "Internet: su Problemática Jurídica" de Fernández Delpech, Horacio Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004

<sup>42</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 17.

Nuestra ley no incluye esta categoría de marcas. No obstante nada impide que haya signos que sean usados como marcas de certificación y su titular imponga las condiciones que regirán su uso, fuera de las cuáles el uso será ilegal<sup>43</sup>.

### **I) EL USO FACULTATIVO**

La Ley de Marcas no obliga usar una marca cuando se comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. En este sentido no hay obligatoriedad en el uso de marcas. Tampoco prevé la ley que el uso pueda ser impuesto en circunstancia alguna.

La mención de esta posibilidad no figura en la ley marcaria. Eso ni significa que una ley modifique el principio del uso facultativo y obligue a aplicar una marca sobre ciertos productos.

### **J) TERRITORIALIDAD**

El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial argentino. Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país<sup>44</sup>.

Nada se menciona en la ley sobre el ámbito de Internet, por ejemplo cuando se comercializa o vende un producto nacional por catálogo en ese espacio.

### **K) DERECHO QUE CONFIERE LA MARCA**

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Éste es sin duda el derecho más importante que confiere el registro marcario.

La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia es una forma muy habitual de explotación

---

<sup>43</sup> Otamendi, Jorge, Ídem..

<sup>44</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 17.

marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr<sup>45</sup>.

## **L) DURACIÓN**

Según el art. 5 de la ley, la marca registrada dura diez (10) años. Su duración puede ser menor si antes del mencionado plazo se extingue por nulidad, caducidad y, obviamente también por renuncia. Puede ser renovada indefinidamente por períodos idénticos si se cumple con los requisitos respectivos.

## **M) EL ADPIC Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA ARGENTINA**

Las normas sobre propiedad intelectual que contiene este Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio tienen, en virtud de lo establecido en el artículo de la Constitución Nacional, una jerarquía superior a la de las leyes. Es decir que las normas del Adpic modifican las existentes en la materia en Argentina. Esto, desde luego, sucede en materia marcaria, que es la que trata este libro. Cabe señalar, que el Adpic establece un nivel de protección mínimo, que cualquier país puede superar dictando nuevas normas, o aplicando las existentes, que reconozcan una mayor protección al titular del derecho (art. 1º .1).

Están las de carácter obligatorio y de inmediata aplicación, entre ellas, la del art. 15.1. que dice: “Podrán constituir marca...”, la del 16.1. que establece que el titular de la marca “gozará del derecho de impedir...”, la de los párrafos primero y segundo del art. 16, en los que se impone la obligación de aplicar el Convenio de París de una manera determinada, o la del art. 50, que faculta a las autoridades judiciales a ordenar medidas. Se trata, como vemos, de normas operativas que la autoridad competente debe aplicar.

Las normas que regulan las marcas en Argentina son las siguientes<sup>46</sup>:

- 1) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic), aprobado por la ley 24.425.
- 2) Convención de Montevideo sobre Marcas de Fábrica y Comercio de 1889.

---

<sup>45</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 18.

<sup>46</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 18 y 19.

- 3) Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, arts. 1º a 12 del Acta de Lisboa, aprobado por ley 17.011 y art. 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado por ley 22.195.
- 4) Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones.
- 5) Ley 24.664 que protege los símbolos y designaciones olímpicas.
- 6) Decreto 2976 de 1893 que prohíbe el registro de los distintivos de la Cruz Roja.
- 7) Decreto 42.366 del 23 de mayo de 1934 que prohíbe “a toda asociación o entidad particular el uso de la expresión ‘Nacional’ en su nombre o denominación y en los documentos que expida o con cualquier otro motivo” (art. 1º).
- 8) Decreto 7243 del 22 de agosto de 1961 que prohíbe “el uso de la palabra ‘Interpol’ y del emblema de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC Interpol) ...con fines que no correspondan al de la labor de la Policía Federal como representante de aquella Organización...” (art. 1º).
- 9) Decreto 558 del 24 de marzo de 1981 que reglamenta la ley 22.362.
- 10) Decreto 753/2000, que reglamenta el uso y prohíbe el registro como marca del nombre, sigla y emblema logotipo del Mercosur.
- 11) Decreto 97/2001, que prohíbe el registro como marcas, solos o formando parte de las mismas los términos “ecológico, biológica u orgánico, eco o bio”.

Me refiero a estos supuestos en el párrafo 2.3.13.

- 12) Resoluciones de Trámite del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
- 13) Regulan el ejercicio de Agentes de la Propiedad Intelectual los siguientes decretos: 4066 del 31 de mayo de 1932, 5296 del 30 de mayo de 1938, 24.797 del 11 de octubre de 1945 y 3775 del 6 de febrero de 1946.
- 14) Resolución 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que aprobó las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País "AR"-Bs. As., 17/11/2009.

Como se puede observar, no existen normas específicas que regulen la situación de la marca en “Internet”. Pero aún, no podemos obtener una respuesta final al interrogatorio inicial, cuando quedan muchos capítulos por analizar y estudiar

## **CAPITULO II: "EL DERECHO Y LA ADQUISICIÓN DE LAS MARCAS"**

### **1) CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA-NOVEDAD**

El Artículo 1 de la Ley de Marcas 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"*.

La marca tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades.

El poder o carácter distintivo de un signo *"es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca"*<sup>47</sup>.

El carácter distintivo se mide o establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir<sup>48</sup>. La palabra "libro" no es distintiva con relación a libros pero sin duda sí lo es con respecto a caja. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos.

### **2) SIGNOS REGISTRABLES**

Los primeros tres artículos de la ley 22.362 son los que definen cuáles son los signos que pueden ser registrados como marcas y así gozar de la protección legal. Mencionaré solo el segundo y tercero, ya que el primer artículo fue mencionado ut-supra:

*"ARTICULO 2 - No se consideran marcas y no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio habitual a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características; b) los nombres; palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro; c) la forma que se dé a los productos; d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos."*

---

<sup>47</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 21.

<sup>48</sup> Otamendi, Jorge, Ídem.

*“ARTICULO 3 - 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; c) las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. Se entiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos; d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir; e) las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; h) el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado inclusive; i) las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios; j) las frases publicitarias que carezcan de originalidad.”*

La regla básica que da la pauta de registrabilidad la contiene la parte final del art. 1º al admitir la registrabilidad de “todo otro signo” con capacidad distintiva. Esta regla permite concluir que no hay límites en cuanto a la clase de signos que pueden ser elegidos para ser marcas. De esa forma, y a pesar de que hay prohibiciones para ciertos signos, dentro de este artículo primero la enumeración que contiene es meramente enunciativa. Cualquier signo, entonces, que pueda diferenciar productos o servicios de otros productos o servicios, con un mismo o diferente origen, puede constituir una marca. El signo debe así permitir su clara individualización por el consumidor<sup>49</sup>.

En estos artículos, no se menciona el ámbito de aplicación o de utilización de las marcas, por ende, nada se regula respecto al ámbito cibernético.

---

<sup>49</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 22.

### 3) EL REGISTRO DE LA MARCA

#### 3. a) Requisitos de Fondo que hacen al Signo

##### -Novedad. Carácter distintivo

En el art. 1º de la ley se establece como pauta básica general de registrabilidad para todo signo el que tenga capacidad distintiva.

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio.

Hay quienes han afirmado que el carácter distintivo es el requisito esencial, y que engloba tanto la novedad como la especialidad. Laborde<sup>50</sup> opina que para que una marca sea distintiva tiene que ser “suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”.

Para Roubier<sup>51</sup>, dicho carácter *“puede no pertenecerle -sea porque la marca se confunde con otras marcas ya existentes, y que existen, como se dice, anterioridades- porque se trata de signos usuales genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y que no pueden por ello ser apropiados”*.

Braun y Capitaine<sup>52</sup> opina que *“cuando se dice que la marca debe ser distintiva, debe entenderse que la marca debe distinguir el origen o la proveniencia, y no la naturaleza o la industria del producto”*. Y luego agregan que la marca debe ser distintiva en sí misma, es decir ser novedosa, excluyéndose los signos simples, y debe ser distintiva objetivamente, es decir, no parecida a otras. Más recientemente Mathely<sup>53</sup> ha sostenido que *“el carácter distintivo en la capacidad del signo de identificar un objeto a fin de permitir al público el reconocerla”*, luego afirma que el carácter distintivo no debe ser confundido con la novedad ni con la especialidad. Este autor asimila la novedad de un signo a su nivel creativo, a su fantasía.

---

<sup>50</sup> Laborde, A. *Traité theorique et pratique des marques de fabrique et de commerce*, Paris, 1914, p. 19, referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

<sup>51</sup> Roubier, Paul, “L utilizacionale des marques”, *Revue de la Prop. Ind. Et Artistique* nro. 24, p. 47, referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

<sup>52</sup> Braun, Thomas y Capitaine, Albert. “Les marques de fabrique et de commerce”, París, 1908, referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

<sup>53</sup> Mathely, Paul, “Le droit francais des signes disitnctives”, París, 1984, referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

Parece más razonable asimilar el carácter distintivo a la novedad. Novedad en cuanto a la aplicación, y no necesariamente en cuanto a nivel creativo de signos. Es más novedoso (distintivo) en sí mismo un signo cuando menor relación tiene con lo que va a distinguir, y para ello no importa si es una palabra de fantasía o una del lenguaje de todos los días<sup>54</sup>.

Esta concepción permite clasificar la novedad como intrínseca (poder distintivo) y como extrínseca, con relación a otras marcas anteriores (especialidad).

### **-Especialidad, Disponibilidad**

La segunda condición esencial para la registrabilidad de un signo es que éste sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. Como explica Pouillet<sup>55</sup> *“es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y, por ser distinta, que sea especial, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible fácilmente”*.

Rendu<sup>56</sup> explica que es especial si tiene una *“forma en sí misma, que permita reconocerla entre todas”*.

Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro<sup>57</sup>.

### **-Originalidad**

La originalidad sólo se exige en nuestra ley para el registro de las frases publicitarias. Sin embargo, hay quienes han sostenido que un cierto grado, mínimo si se quiere, de originalidad le cabe a todo signo para poder acceder al registro. Así Laborde<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 105.

<sup>55</sup> Pouillet, Eugene, “Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tours genres”, París, 1912. referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

<sup>56</sup> Rendu, Ambroise, “Traité pratique marques de fabrique et de commerce et de la concurrente déloyale”, París, 1858. referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

<sup>57</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 107.

<sup>58</sup> Laborde, A. Traité theorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, p. 19. referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

opinaba que *“para forzar la atención, la marca no debe ser un signo de una simplicidad muy elemental. Las figuras geométricas (un círculo, un cuadrado, líneas paralelas) no son generalmente consideradas como que pueden servir de marcas”*, otros autores también definen el carácter distintivo in abstracto como Van Bunnan.

La mayoría de los autores no están de acuerdo con esas opiniones. Nada menos original que palabras de uso común en nuestro idioma como lo son “Cocinero”, “Alba”, “Estrella”, “Ala” y “Uvita”, y sin embargo constituyen marcas magníficas. Como explica Mathely <sup>59</sup>*“un signo existente y conocido, o un signo banal, pueden ser perfectamente arbitrarios con respecto a un objeto determinado”*.

Estos simples signos pueden ser también magníficas marcas si nadie antes los ha adoptado.

### **-Licitud**

La tercera condición esencial es que el signo en cuestión, que puede ser novedoso y especial, no esté prohibido por alguna disposición de la ley, como las marcas engañosas, las inmorales y los distintivos oficiales, etcétera<sup>60</sup>.

### **3. b) Requisitos que hacen al solicitante**

Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una marca. Por lo tanto, quien tiene la libre administración de sus bienes puede también solicitar y ser titular de una marca.

El fin primero de una marca es distinguir productos o servicios que han de ser “comercializados”, y quien así lo haga estará realizando actos de comercio. No es necesario entonces ser comerciante para poder solicitar el registro de una marca. Hay sí que tener la edad necesaria para poder serlo. Un menor de edad no puede solicitar un registro, pero sí puede ser su titular, si lo ha heredado<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Mathely, Paul, “Le droit francais des signes disitnctives”, París, 1984. referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

<sup>60</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 109.

<sup>61</sup> Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 110.

La Ley de marcas en el artículo 4 entiende que *“la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”*.

Quiere decir, que exige a quien desee ser titular de una marca que tenga un interés legítimo. El criterio de la ley vigente es mucho más amplio, ya que admite que quien no sea comerciante pueda solicitar una marca si tiene interés legítimo.

Los tribunales han afirmado que el interés *“...comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante o del oponente y abarca tanto las ventajas de índole patrimonial como aquellas otras que aun excediendo la pura dimensión económica inciden en la esfera individual...”*<sup>62</sup>, permitiendo *“...que la protección legal se extienda a intereses incuestionablemente legítimos que de otro modo quedarían huérfanos de ella, cubriendo así un eventual vacío, una disvaliosa carencia del ordenamiento jurídico positivo”*<sup>63</sup>.

La jurisprudencia ha interpretado que antes el requisito de la calidad de comerciantes y ahora el de interés legítimo, tienen como objetivo el evitar la existencia de marcas que no han de ser usadas, sino vendidas. Es decir, evitar el registro de las llamadas marcas especulativas: *“No ha cambiado entonces la razón de ser de la disposición, y que puede expresarse en los términos de nuestro más alto tribunal como la necesidad de garantizar las actividades económicas contra la competencia desleal en la producción o circulación de la riqueza y amparar el esfuerzo del hombre, individualizando sus productos, sus fábricas o sus establecimientos de comercio para cimentar su responsabilidad, su mérito y su legítimo beneficio; y no ha inspirado al legislador el propósito de crear título de mera especulación con los cuales sus dueños puedan gravitar sobre los verdaderos productores o comerciantes y sobre el consumidor, encareciendo los artículos sin aporte real alguno”*<sup>64</sup>.

Tiene interés legítimo aquél que registre una marca con la real intención de usarla, pero no de venderla. La falta de interés en el solicitante no se subsana con la transferencia de la marca a un tercero que lo tenga. El que alguien que no probó tal interés transfiera la marca *“constituye -al menos en apariencia- un propósito especulativo. Una conclusión diferente*

---

<sup>62</sup> Causa 656, “Mexport International S.A. v Centro de la Industria Lechera”, sala I, del 13/4/1982, causa “Greco Hnos. SAICA V. Asociación Civil Jockey Club, sala III, del 26/3/1985.

<sup>63</sup> Causa 455/97, “Herrera Paloma v Carolina Herrera S.a. y otro”, Sala III, del 12/09/2003, se le reconoció ala bailarina Paloma Herrera el derecho a registrar marcas.

<sup>64</sup> Causa 1789, “Goldfischer, Jorge v Coppa y Chego SAFCel”, del 31/05/1984

significaría desvirtuar la exigencia legal, y además sería contradictorio con lo establecido en el inc. c) del art. 24 que castiga con la nulidad a las marcas registradas para ser vendidas<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006, pág. 113.

## CAPITULO III: “LA MARCA Y LA PROBLEMÁTICA EN INTERNET”

### 1) NOCIONES SOBRE INTERNET

Como lo había expresado en el Capítulo I, el término Internet es la contracción de inter-network, o sea “entre redes”, y su origen y desarrollo lo podemos encontrar en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX<sup>66</sup>.

Internet es así una red de redes de ordenadores instaladas en diferentes partes del mundo e interconectadas entre sí mediante líneas de comunicación de alta velocidad. Toda esa inmensa red de ordenadores funciona como un sistema descentralizado, sin un centro neurálgico que dirija la información. A esa red de ordenadores se encuentran conectados, a su vez, otros ordenadores llamados nodos, que intercomunican la red con los usuarios individuales<sup>67</sup>.

El sistema fue creado y funcionó fundamentalmente hasta hace pocos años mediante la conexión telefónica, pero en los últimos años del siglo XX comienzan a aparecer nuevas formas de interconexión, como son la comunicación por cable y por antena, sistemas éstos en el que comienza a desaparecer el teléfono como el elemento básico de intercomunicación de la red. Se concibe así actualmente a Internet como una inmensa red de redes. Es una red que agrupa y conecta a miles de redes en diferentes partes del mundo, posibilitando el intercambio de información entre los ordenadores conectados a esas redes<sup>68</sup>.

A contrario de lo que ocurre con las redes cerradas, al ser Internet una red abierta o pública tiene por característica que nadie puede ser impedido de acceder a ella. La red Internet permite hoy en día el intercambio de datos entre los cinco continentes, posibilitando el acceso a toda clase de contenidos así como su transmisión, entre cualquier usuario del mundo conectado a la red<sup>69</sup>.

La creciente difusión de Internet en los últimos años ha provocado numerosos y frecuentes congestionamientos en la red. Ello ha llevado a que actualmente se esté diseñando

---

<sup>66</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 13

<sup>67</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 14

<sup>68</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>69</sup> Carrasco Blanco, Humberto. “Algunos aspectos de la responsabilidad de los proveedores de servicios y contenidos de Internet”. “El caso ENtel”. , trabajo presentado en Ecomder 2000

un nuevo sistema: Internet II, de conexión mucho más rápida, y que se estima comenzará a entrar en funcionamiento en los próximos años.

Se discute cuál es la naturaleza jurídica de Internet. Algunos opinan que se trata de “un medio de comunicación”; otros, en cambio, que es “un medio de transporte de la información”. Coincide la doctrina con Carrasco Blanc<sup>70</sup> en que Internet es un “*medio de acceso a la información que permite a diversos actores interactuar con diversos fines*”.

## 2) PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE INTERNET

Internet, como una de las mayores aplicaciones de las nuevas tecnologías, con su crecimiento meteórico y su carácter transnacional, plantea conflictos jurídicos antes inimaginables. Al mismo tiempo toda la teoría de la responsabilidad civil y penal requiere una adecuación a la nueva problemática.

Así como, lo había plateado, son innumerables los temas relacionados con Internet que plantean debate en cuanto a sus implicancias jurídicas. Específicamente, me interesa abordar la desprotección de la marca en Internet.

El avance vertiginoso de las modernas tecnologías informáticas y las nuevas situaciones planteadas ha producido un **desierto jurídico**, ya que las normas legales existentes en muchos casos no encuentran adecuación a los nuevos problemas surgidos de la tecnología informática<sup>71</sup>.

Algunos autores han mencionado que Internet es una zona de “no derecho” por la ausencia de normas jurídicas a su respecto, su carácter transnacional y su constante avance tecnológico<sup>72</sup>.

Afirman así algunos que dadas estas características, es inútil tratar de legislar a niveles nacionales, ya que tal legislación se volverá rápidamente obsoleta y de todas formas será de difícil aplicación debido a la facilidad del infractor –o de quien comente un ilícito– de trasladarse virtualmente a través de la red a cualquier otro lugar del mundo en donde no exista normativa que le impida su accionar.

Surgen así dos posiciones claramente diferenciadas<sup>73</sup>:

---

<sup>70</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 14

<sup>71</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>72</sup> Fernández Delpech, Horacio, Idem.

- 1) los partidarios de la autorregulación, quienes consideran que el ciberespacio es por esencia libre y que por ello debe autorregularse. Esta autorregulación consistiría en la libertad que tendrían los partícipes para determinar las reglas a seguir en cuanto a su comportamiento en Internet.
- 2) los partidarios de la regulación consideran que no existe diferencia en cuanto a las actividades llevadas a cabo en la red con aquellas similares llevadas a cabo en el mundo tridimensional, y que no existe razón para excluir de la ley ordinaria a ciertas actividades.

La doctrina no coincide con la primera postura que proclama la autorregulación en Internet, ya que la misma implica la negación del Derecho. Es un espacio social y como tal debe necesariamente ser regulado por el Derecho de los diferentes Estados.

Es cierto que atento a su carácter supranacional, es difícil establecer leyes territoriales plenamente aplicables. Es correcto también que los instrumentos jurídicos que se puedan crear son insuficientes dada la fugacidad de las redes. Y no es menos cierto que la tecnología corre más rápidamente que el Derecho.

De ahí la necesidad de una legislación básica internacional, pero estamos muy lejos de ella, y se hace necesario entonces que cada Estado dicte regulaciones aplicables en sus territorios, pese a que esas legislaciones puedan ser superadas por nuevas tecnologías<sup>74</sup>.

La República Argentina carece de una normativa legal concreta y específica relacionada con Internet, de allí que la problemática de jurídica abraza también a Las Marcas, que todavía no han encontrado regulación específica en ese ámbito. Sin embargo, existen muchas disposiciones normativas que regulan instituciones como nombre de dominio de internet. Esto significa que no hay que perder las esperanzas de que pronto proyectos legislativos se avoquen y busquen soluciones a estos problemas.

---

<sup>73</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 16

<sup>74</sup> Fernández Delpech, Horacio. Ídem.

### 3) REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO

#### **-Concepto de Nombre de Dominio**

Resulta interesante destacar esta figura legal, que mantiene vigencia normativa en el ámbito de internet y cuya regulación podría servir como ejemplo e iniciativa para regular el sistema marcario argentino en el espacio cibernético.

Con la aparición y desarrollo de Internet en los EE.UU., se vio la necesidad de identificar las páginas o sitios que integraban la red con una dirección numérica IP y un nombre de dominio (DNS), a fin de posibilitar técnicamente su ubicación y facilitar la búsqueda por parte de los usuarios<sup>75</sup>.

El nombre de dominio es un elemento necesario para toda persona o institución que quiera tener una presencia activa en Internet mediante una página o sitio, ya que cumple la finalidad que cualquier usuario conectado a la red pueda identificarlo.

De allí que generalmente el nombre de dominio de la página o sitio coincida con el nombre real de la persona física, o el nombre o marca de la empresa.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha definido con claridad el concepto expresando: “Se entenderá por ‘nombre de dominio’ una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet”, agregando luego: “*Los ‘nombres de dominio’ de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como ‘dirección del protocolo Internet’ o ‘dirección IP’) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre del dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera con el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica*”.

#### **-Naturaleza Jurídica**

El Código Civil argentino en su artículo 2311 establece que se llaman cosas a los objetos materiales susceptibles de tener un valor, y en el artículo 2312 preceptúa que los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas, se llaman bienes, y que el conjunto de los bienes de una persona constituye su patrimonio.

La doctrina coincide que el nombre de dominio se puede calificar como un bien inmaterial o incorporeal, ya que arece de corporeidad y por tanto no podemos calificarlo como

cosa en el sentido del Código Civil argentino. Es decir, el nombre de dominio es un bien inmaterial que se incorpora al patrimonio de la persona que obtiene su registración ya sea mediante una solicitud expresa a tal fin o mediante la transferencia por parte de un tercero<sup>76</sup>.

El registro de un nombre de dominio Internet hace nacer un derecho exclusivo aunque no perpetuo sobre ese nombre de dominio a favor del titular registrante, que puede ser una persona física o jurídica<sup>77</sup>.

De allí entonces que con referencia a los “nombres de dominio Internet”, debemos distinguir entre:

- a) el derecho que vincula al titular del nombre de dominio sobre se nombre de dominio como bien inmaterial, y
- b) el derecho que vincula al titular del nombre de dominio con el organismo registrador del mismo.

Siguiendo la doctrina, para la legislación argentina (también para la legislación chilena y muchas otras legislaciones), los nombres de dominio Internet no son derechos reales, ya que los derechos reales son sobre las cosas, bienes materiales, y son solamente los creados por la ley, a diferencia del derecho sobre el nombre de dominio que “no es un derecho sobre un bien material ni lo podemos encuadrar tampoco en ninguno de los derechos reales existentes creados por la ley<sup>78</sup>”.

Entonces son derechos personales?. Aunque los derechos personales consisten fundamentalmente en una relación entre acreedor y deudor, existe también una tercera dimensión a su respecto que es la oponibilidad. Los terceros deben respetar los efectos de las relaciones personales en la misma forma que lo deben hacer con los derechos reales. De allí la doctrina se inclina por pensar que el derecho sobre el nombre de dominio que surge del contrato de registración es un “derecho personal”, que genera el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación y el derecho a usar el nombre de dominio<sup>79</sup>.

Este derecho a usar el nombre de dominio es de carácter exclusivo aunque no perpetuo, y como tal podríamos decir que estamos frente a un nuevo signo de identificación de los muchos existentes (nombre y apellido para las personas, marca para los productos y

---

<sup>76</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 57 a 60

<sup>77</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>78</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>79</sup> Fernández Delpech, Horacio. Ídem.

servicios, nombre comercial para los comerciantes o personas jurídicas comerciales, nombre para las sociedades civiles, etc.)<sup>80</sup>.

La quinta regla de dominio establecida por NIC-Argentina<sup>81</sup> establece que los registros de dominio tienen una validez de un año y son renovables, produciéndose en caso de falta de renovación la baja automática del mismo. Esta regla, pese a encontrarse suspendida por el acta de modificación nro. 1, ratifica el carácter temporario y no perpetuo de los nombres de dominio.

Entonces, podría entrar dentro de la categoría de los derechos intelectuales? Éstos son el conjunto de facultades que la ley reconoce sobre las creaciones de espíritu. Es por ello que se ha considerado a los derechos intelectuales como una tercera categoría de derechos, junto con los derechos personales y los derechos reales.

Para el autor Fernández Delpech<sup>82</sup>, el nombre de dominio es simplemente una palabra o frase elegida por el usuario de Internet para identificar su sitio dentro de la red. En consecuencia, el derecho sobre el nombre de dominio que surge del contrato de registración, no es ni un derecho real ni un derecho intelectual, sino que es un derecho personal que genera la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación y el derecho de usar ese nombre de dominio, que es oponible a terceros y que es exclusivo aunque no perpetuo<sup>83</sup>.

Para la doctrina argentina, los nombres de dominio son derechos intelectuales optando por una naturaleza jurídica mixta.

### **-Vínculo jurídico con la entidad de registro**

Cuando una persona, física o jurídica, registra un dominio Internet lo que está haciendo es formalizar un contrato con la entidad de registro. Asimismo cuando obtiene la transferencia a su nombre de un dominio ya registrado por un tercero, formaliza primero un contrato de cesión y luego un contrato con la entidad de registro. Este contrato con la entidad

---

<sup>80</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 60

<sup>81</sup> Netwok information center Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, <http://www.nic.ar/>

<sup>82</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 60

<sup>83</sup> Fernández Delpech, Horacio. Ídem.

de registro es de carácter bilateral, innominado o atípico y de características, en consecuencia, totalmente propias, que genera obligaciones y derechos, y que es oponible a terceros<sup>84</sup>.

Este contrato es evidentemente un contrato de adhesión, en el cual la intervención de una de las partes en su formación se encuentra limitada por las condiciones establecidas de antemano por el otro contratante.

### **-Origen Internacional del Sistema de Registro de Nombres de Dominio**

Así como se vio la necesidad de identificar a las páginas o sitios que integraban la red con una dirección IP y un nombre de dominio (DNS), se hizo necesario también la existencia de una entidad que controlase el registro de dichas direcciones numéricas y nombres de dominio.

Nació así la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), organización no oficial vinculada a la Universidad del Sur de California y presidida por John Postel, quien tenía a su cargo la administración del sistema de direcciones numéricas (IP) y de nombres de dominio (DNS)<sup>85</sup>.

Pocos años después, en 1992 se transfirió el DNS a un organismo no gubernamental, la Network Solutions Inc. (NSI), a quien a partir de entonces y por un plazo de seis años se le asignó el monopolio sobre gestión y mantenimiento de los servicios de los dominios COM (actividades comerciales), ORG (organizaciones sin fines de lucro) y NET (redes). En 1996, previo a la finalización de contrato entre Network Solutions Inc. y el gobierno de los EE.UU. varios grupos de ese país comenzaron una campaña a fin de impedir la renovación del contrato<sup>86</sup>

El 1º de julio de 1997 el presidente Clinton instruyó al secretario de Comercio de los Estados Unidos para que iniciara el proceso de privatización del sistema de nombres de dominio.

El Departamento de Comercio, el 2 de julio de 1997 invitó a que se formularan comentarios sobre el funcionamiento del sistema (Request for comments – RFC). Se solicitaba allí la opinión respecto del sistema de administración de DNS, la posibilidad de crear nuevos dominios de primer nivel y las políticas relacionadas con el registro de nombres.

Basándose en los comentarios recibidos, el 30 de enero de 1998 el gobierno de los EE.UU., a través de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del

---

<sup>84</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 63

<sup>85</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

<sup>86</sup> Fernández Delpech, Horacio, Ídem.

Departamento de Comercio, emitió un documento “Una propuesta para mejorar la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet” (el llamado “Green Paper” o “Libro Verde”). Finalizada tal consulta, el 5 de junio de 1998 el Departamento de Comercio de los EE.UU. publicó las conclusiones en el documento: “Administración de los nombres y direcciones de Internet”, documento denominado comúnmente “White Paper” o “Libro Blanco”, exponiendo los principios sobre los que debían de conformarse los estatutos de ICANN, nuevo ente internacional a crearse con el fin de administrar el sistema de nombres de dominio de Internet<sup>87</sup>.

Como resultado de las recomendaciones formuladas en el Libro Blanco, en agosto de 1998 se crea en los EE.UU. la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), nuevo organismo a nivel internacional quien desde entonces fija las políticas del régimen de nombres de dominio de Internet a nivel internacional. La IANNA ha quedado virtualmente fusionada a la ICANN a partir de 1999<sup>88</sup>.

La ICANN<sup>89</sup> es una corporación sin fines de lucro con sede en California que tiene dos finalidades fundamentales:

- 1) La coordinación de políticas relacionadas con la asignación de nombres de dominio de Internet, direcciones numéricas y protocolos de puertos y parámetros para los números;
- 2) La coordinación del sistema del DNS Root Server a través del Root Server System Advisory Committee.

### **-Sistema de Nombres de Dominio (DNS)<sup>90</sup>**

El sistema de nombre de dominio (DNS) opera sobre la base de una jerarquía de nombres. En la parte superior están los llamados dominios de nivel superior (TLD), que están divididos en dos categorías:

- Los dominios de nivel superior genéricos (gTLDs), a los que se los conoce vulgarmente como dominios internacionales.

---

<sup>87</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 64

<sup>88</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 63

<sup>89</sup> Network information center Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, <http://www.nic.ar/>

<sup>90</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 68 a 69.

— Los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países o territorios (ccTLDs), que habitualmente son designados como dominios de países. Existen y se los conoce vulgarmente como dominios internacionales, y que son:

|         |  |
|---------|--|
| .com    | Organizaciones comerciales               |
| .net    | Proveedores de servicios de Internet     |
| .org    | Organismos sin fines de lucro            |
| .mil    | Instituciones militares                  |
| .int    | Instituciones internacionales            |
| .edu    | Organizaciones educativas                |
| .gov    | Instituciones gubernamentales            |
| .biz    | Organizaciones comerciales               |
| .info   | Uso general                              |
| .name   | Nombres de personas                      |
| .pro    | Profesionales de determinadas categorías |
| .museum | Museos                                   |
| .aero   | Industria aeronáutica                    |
| .coop   | Cooperativas                             |

Los siete primeros dominios (.com, .net, .org, .mil, .int, .edu y .gov) fueron los dominios originarios creados en los años ochenta y fueron los únicos que rigieron hasta fines del año 2000<sup>91</sup>.

El 16 de noviembre de 2000, ICANN anunció que luego de largos debates y de analizar las propuestas presentadas se había decidido la creación de siete nuevos dominios Internet gTLDs<sup>92</sup>:

- .biz; destinado a sitios comerciales
- .info: para uso general
- .name: para registrar nombres de personas

---

<sup>91</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 69.

<sup>92</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 70.

.pro: para profesionales de determinadas categorías, agrupados en subdominios. Inicialmente estas categorías son:

.med.pro: para médicos

.law.pro: para abogados

.cpa.pro: para auditores (cpa significa chartered public accountant); En el tercer nivel, está el nombre del profesional quien debe acreditar que pertenece a algún colegio u organización profesional. Se prevé también que las entidades que agrupen a diversos profesionales (hospitales; estudios de abogados, firmas auditorias) también puedan registrarse.

.museum; para museos;

.aero: dirigido a la industria aeronáutica y reservado a las compañías aéreas, compañías aeronáuticas, aeropuertos, servicios aéreos, etc.

.coop: es un dominio reservado a las cooperativas. Es necesario acreditar la condición de cooperativa a través de las organizaciones locales respectivas. Fue propuesto por la Asociación Nacional de Negocios Cooperativos (National Cooperative Business Association).

### **-Dominios abiertos. Sus registradores**

De los 14 dominios de nivel superior genéricos (gTLDs) siete de ellos son abiertos o sea que no existe restricción con relación al carácter de las personas o entidades que pueden registrar nombres en ellos, son on .com, .net, .org, .biz, .info, .name y .pro.

Si bien se trata de un dominio de registro abierto, se encuentra reservado para fines exclusivamente comerciales o empresariales.

.info: es un dominio que no tiene ninguna restricción y que se encuentra abierto al público para registrar cualquier nombre de dominio. Su registro está a cargo de Afiliás Ltd., un consorcio formado por 19 empresas, incluida Networks Solutions Inc.

.name: es manejado por Global Name Registry Ltd., quien también podrá registrar dominios de segundo nivel, por ejemplo: Maria.Pérez.name.

.pro: este dominio es manejado por RegistryPro Ltd.

### **-Dominios restringidos<sup>93</sup>**

---

<sup>93</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 72

Los restantes siete dominios son restringidos ya que únicamente pueden registrar nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios. Estos son:

- .mil: su uso está restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, y su registro corresponde al Departamento de Defensa de EE.UU. (DOD);
- .int: está limitado al uso de las organizaciones internacionales y su registro corresponde a la Comisión Internacional de Telecomunicaciones con sede en Ginebra;
- .edu: su utilización se limita únicamente a universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales en los EE.UU., y su registro corresponde a Educase;
- .gov: su uso está limitado a organismos del gobierno federal de los Estados Unidos de América, y su registro corresponde a la Federal Network Council, institución que depende del gobierno de los Estados Unidos.
- .museum: está restringido a museos; está administrado por el Museum Domain Management Association (MuseDoma), un grupo creado por el Consejo Internacional de Museos.
- .aero: su uso está destinado a los integrantes del sector de la aviación.
- .coop: reservado a las cooperativas. Es necesario acreditar la condición de cooperativa a través de las organizaciones locales respectivas. Su registro está a cargo de DotCooperation LLC.

#### **-Dominios de Nivel Superior correspondientes a países o territorios (ccTLDs – Country Code Top Level Domain o nTLDs – National Top Level Domain**

Con relación a los dominios de nivel superior correspondientes a países o territorios (ccTLDs - Country Code Top Level Domain) o (nTLDs – National Top Level Domain), existen a la fecha 243 dominios de este tipo que corresponden a diferentes naciones o territorios.

Cada uno de ellos lleva un código de país identificado con dos letras derivado de la norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (ISO 3166).

Estos dominios regionales o correspondientes a países o territorios son administrados por entidades públicas o privadas de cada Estado.

#### **-La Creación de LACTLD**

El 20 de agosto de 1998, los administradores de ccTLDs de Latinoamérica y del Caribe, presentes en la reunión del IFWP (International Forum for the White Paper) realizada en Buenos Aires, manifestaron su intención de constituir una organización que se denominaría

LACTLD (Latin American and Caribbean Top Level Domains) para desarrollar los intereses comunes a los registros de nombres de dominio de la región. Estaban presentes en esa oportunidad representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay<sup>94</sup>.

El 5 de septiembre de 2001 fue firmado en Montevideo, Uruguay, el memorando de entendimiento que formalizó la creación de LACTLD como organización de Registradores de Nombres de Dominio de Nivel Superior de Código de País, de la región Latinoamericana y el Caribe. Quince representantes de los registradores de los registradores de Brasil, Belice, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela firmaron el referido memorando, en donde se definen los principales objetivos de LACTLD<sup>95</sup>.

#### **4) REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Dentro del sistema de nombres de dominio de nivel superior correspondientes a códigos de país (ccTLDs), a la República Argentina le corresponde la sigla “ar”, conforme a la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (ISO 3166)<sup>96</sup>.

Ésta es la sigla que identifica a los nombres de dominios registrados en la República Argentina.

La administración del dominio de nivel superior de Internet en la República Argentina la detenta desde el año 1987, por delegación de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a la que se conoce comúnmente con la sigla NIC-Argentina, asigna a quien lo solicite un nombre de dominio, a través de un procedimiento en línea, y bajo uno de los siguientes seis subdominios<sup>97</sup>:

.com.ar

.org.ar

.int.ar

.net.ar

---

<sup>94</sup> Pagina web oficial :<http://www.lactld.org/>

<sup>95</sup> Pagina web oficial <http://www.lactld.org/Org>

<sup>96</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 77

<sup>97</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 72

.gov.ar

.mil.ar

Con relación al séptimo subdominio argentino existente, .edu.ar y que corresponde a las organizaciones educativas, su registración se efectúa por intermedio de la Red de Interconexión Universitaria (RIU), organismo éste que funciona en la órbita de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación<sup>98</sup>.

Conforme a la RIU, pueden efectuar registros bajo este subdominio las instituciones educativas oficiales y privadas o asociaciones de ellas. A tales efectos se considera institución educativa a “aquella entidad donde se cursan estudios de cualquier nivel y modalidad, que otorga títulos, certificados oficiales o con reconocimiento oficial que acreditan habilidades o condiciones para continuar estudios en otras instituciones”. La RIU ha dictado un reglamento para el registro de subdominios con la extensión .edu.ar, que consta de principios básicos y 21 reglas muy similares a las de NIC-Argentina. Con relación al subdominio .gov.ar, sólo se registra cuando identifique a dependencias estatales, sean éstas de carácter nacional, provincial o municipal.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Fernández Delpech, Horacio, *Ibíd.*, pág. 76

<sup>99</sup> Fernández Delpech, Horacio, *Ibíd.*, pág. 78

## **CAPITULO IV : “MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO”**

Las marcas juegan un rol protagónico en el mundo de los nombres de dominio. Esta vinculación encuentra su explicación en dos elementos claves en la era digital: a) el nombre de dominio abre la puerta a un nuevo canal de ventas (Internet), y b) aun cuando no se utilice a Internet para venta directa, la World Wide Web ofrece a las empresas un medio de publicidad sencillo, masificado y relativamente barato. Estos dos elementos permiten ubicar al nombre de dominio como un complemento indispensable de la marca<sup>100</sup>.

Entre otros, las dudas más importantes se presentaron en el campo de la registración maliciosa de nombres de dominio (ciberocupación o cybersquatting); la confusión; la dilución; la falta de uso del nombre de dominio (y su posible “caducidad”); la utilización de términos genéricos; la competencia desleal; la denominada “defensa de buena fe”; los problemas derivados de las franquicias, licencias, agencias y sucursales; y la registrabilidad marcaria de los demonios<sup>101</sup>.

### **A) EL USO MARCARIO DEL NOMBRE DE DOMINIO**

La relación existente entre nombre de dominio y marca tiene dos aristas: la validez y la infracción. La validez, nos lleva a pensar si el nombre de dominio es o puede ser una marca comercial. Cuando decimos que el nombre de dominio “es una marca”, nos referimos a su comportamiento, a su función. Básicamente, si además de servir como “dirección de internet”, ese nombre de dominio distingue a un producto o a un servicio, entonces, podremos afirmar que actúa como “marca”. Si está registrado como marca, será una marca registrada. Si no está registrado -al menos dentro de nuestro sistema- será considerado una “marca de hecho”. La mayoría de los nombres de dominio no actúan como marcas, pero en ciertos casos pueden cumplir esa función<sup>102</sup>.

En el caso de las marcas, el nombre de dominio puede obtener rango marcario siempre que funcione como signo “distintivo” de una fuente comercial de productos o servicios. En el caso de los nombres de dominio que cumplen una función distintiva respecto de un producto o servicio determinado, cabe hablar de función “marcaria”. La clave está en

---

<sup>100</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 170

<sup>101</sup> Vibes, Federico Pablo, Ídem.

<sup>102</sup> Vibes, Federico Pablo, Ibíd., pág. 171

dilucidar si ese nombre de dominio es usado de tal manera que cause una impresión visual en el consumidor que lo lleve a pensar en el símbolo como una fuente de un producto o servicio determinado. Un nombre de dominio que incorpora una marca, o que está muy cercanamente incorporado a ella, puede poseer un valor muy significativa y funcionar entonces, como una marca en sí mismo.<sup>103</sup>

Por ende, para comprender si un nombre de dominio funciona como marca, es preciso analizar si hay o no “uso marcario”. Si bien este concepto no ha sido definido aún por nuestros tribunales en casos específicamente de nombres de dominio, existe cierta jurisprudencia en el terreno marcario, que sirve para orientarnos. En tal sentido, se ha dicho que el “...*uso marcario debe entenderse como un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga como consecuencia hacer aparecer el signo en el mercado y, ponderando que la norma menta como equivalentes a la utilización y a la comercialización, esta última no ha de ser entendida con carácter estricto sino amplio, abarcando los actos de intercambio y, asimismo, cualquier otra forma de disposición del producto...*”<sup>104</sup>. También se ha dicho que para reconocer la existencia de “uso marcario”, dicha utilización debe ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de que el titular desea introducirla en el mercado local<sup>105</sup>.

## **2) REGISTRACIÓN MALICIOSA DE NOMBRES DE DOMINIO (CIBEROCUPACIÓN O CYBERSQUATTING)**

### **2.a) La “usurpación de marcas” en Internet**

La “ciberocupación” de marcas es el registro, tráfico o utilización de marcas (notorias o no) como nombres de dominio con mala fe y ánimo de lucro<sup>106</sup>.

Uno de los primeros casos de ciberocupación involucró a McDonalds. El victimario no fue un típico ciberocupador, sino un periodista que quiso demostrar la debilidad de las grandes empresas en Internet. El conflicto no fue tal, ya que Joshua se limitó a llamar la atención de las grandes marcas y en forma simbólica acordó con McDonalds la transferencia del nombre de dominio a cambio de que la cadena de comida rápida realizara una donación de 3.500 dólares a favor de una escuela pública de Nueva York<sup>107</sup>.

---

<sup>103</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 171

<sup>104</sup> Caso “Binzi Mario c/Ywch”, CNCFed. 18/6/91

<sup>105</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 172

<sup>106</sup> Vibes, Federico Pablo, *Ibíd.*, pág. 173

<sup>107</sup> Vibes, Federico Pablo, *Ibíd.*, pág. 174

Tal fue el caso de los ciberpiratas Richard Conway y Julian Nicholson, que fueron demandados ante los tribunales ingleses por la tienda Mark & Spencer. Bajo el nombre de “One in a million”, Conway y Nicholson registraron el dominio [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com). Cuando fueron demandados por la mega tienda, se defendieron argumentando que su accionar no era diferente al de quienes compran tierras para bloqueárselas a sus vecinos, y luego vendérselas a mejor precio. Por supuesto, este razonamiento no fue compartido por los jueces que debieron resolver el caso, quienes destacaron que el dominio había sido registrado para tomar ventaja del carácter distintivo y la reputación de la marca “Mark and Spencer”, lo cual no podía ser catalogado sino como una conducta injusta y perjudicial hacia los titulares de dicha marca<sup>108</sup>.

## **2.b) Diferentes tipos de ciberocupación**

Los conflictos entre un nombre de dominio y una marca pueden tener diferentes características. En principio, la distinción más básica que podemos hacer se da entre los casos en los que existe malicia, y los casos de registrantes de buena fe. Según nuestro criterio, sólo debemos llamar “ciberocupación” a los primeros supuestos, ya que en los segundos la causa del registro es totalmente distinta. Adicionalmente, algunos autores ven una categoría intermedia que puede ser denominada “apropiación atenuada”. De esta manera, podríamos identificar tres tipos de situaciones de conflicto: a) la apropiación propiamente dicha (en inglés “domain name grabbing”); b) apropiación atenuada (“not quite domain name grabbing”); y c) registración inocente. La “apropiación” es definida como el comportamiento por el cual una persona registra un nombre de dominio, sabiendo que dicho nombre corresponde a una marca o un nombre (civil o comercial) perteneciente a un tercero, con la intención de bloquear la posibilidad de que el titular de esa marca o nombre pueda desarrollar un web site bajo esa dirección virtual<sup>109</sup>.

La segunda categoría, denominada “apropiación atenuada”, ocurre cuando alguien registra un nombre de dominio con conocimiento de que ese dominio incluye una marca o nombre ajeno, pero -a diferencia del caso anterior- lo hace con la intención real de utilizar ese nombre de dominio para algún fin específico (no para venderlo). Por último, tenemos a la “registración inocente”, que se da cuando un sujeto registra y utiliza en forma ilegítima un nombre de dominio que coincide con la marca o el nombre de un tercero. Como puede apreciarse, la clasificación precedente gira en torno a la mala fe del registrante del nombre de

---

<sup>108</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 174

<sup>109</sup> Vibes, Federico Pablo, *Ibíd.*, pág. 175

dominio. En el primer caso (“apropiación propiamente dicha”), la mala fe es evidente. El ciberocupador registra el nombre de dominio, sabiendo que la marca equivalente pertenece a un tercero, y además, lo hace con la intención de venderlo (al titular marcario o a otro interesado que pague una suma interesante). En el segundo caso (“apropiación atenuada”), en principio, no habría mala fe. Un caso típico es el de los clubes de fans si un seguidor de Pamela Anderson registra el nombre [www.pamelaanderson.com](http://www.pamelaanderson.com), y no tiene por intención venderlo, sino conservarlo para publicar allí un sitio Web con fotografías y comentarios de la actriz, no habría mala fe<sup>110</sup>.

### **2.c) Defensas contra la ciberocupación**

Un punto central en materia de nombres de dominio es la defensa legal contra la ciberocupación. En la mayoría de los casos se cumplen los dos elementos que mencionamos antes: mala fe y ánimo de lucro. Por ello, desde el vamos, por lo general, la legislación común brinda herramientas legales para combatir este tipo de ataques. En nuestro medio, un ejemplo claro de ello es el art. 953 del Código Civil, que castiga los actos contrarios a las buenas costumbres. Sin embargo, cabe destacar que en los últimos tiempos los ciberocupadores también se han asesorado. Un ejemplo de esto se da cuando el ciberocupador registra el nombre de dominio pero no lo usa. Es decir, se “bloquea” el registro, pero no se lo utiliza en ningún sitio Web en particular, ni se contacta con el titular marcario<sup>111</sup>.

En otro tipo de casos, en los que sí se utiliza el nombre de dominio para vincularlo con un sitio Web determinado, las herramientas jurídicas pueden ser algo más variadas. Puntualmente, en ciertos casos en los que el ciberocupador se dedica a “imitar” al titular marcario en su sitio Web, se puede llegar a aplicar la ley marcaria para evitar la “confundibilidad”. Por ejemplo, si un ciberocupador toma el dominio [www.camel.com](http://www.camel.com) y publica allí un sitio Web con paquetes de cigarrillos, imágenes de camellos, etc., puede incurrir en una infracción de la marca “Camel”, dado que un usuario de Internet puede ser inducido a error acerca del verdadero operador de dicho sitio Web<sup>112</sup>.

Respecto de las posibles herramientas que nos brinda el ordenamiento jurídico al momento de accionar contra un acto de inscripción ilegítima de un nombre de dominio, es preciso hurgar en cada uno de los sistemas aplicables (sistema ICANN, para los dominios gTLD; sistemas nacionales, para los dominios ccTLD, leyes nacionales, tratados internacionales, etc.).

---

<sup>110</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 176

<sup>111</sup> Vibes, Federico Pablo, Ídem.

<sup>112</sup> Vibes, Federico Pablo, *Ibíd.*, pág. 177

En Argentina, dado que la mayoría de los casos planteados ante nuestros tribunales estuvieron referidos a marcas o nombres comerciales, además del citado art. 953 del Código Civil, también se aplicaron las normas emergentes de la ley de marcas y designaciones comerciales (ley 22.362), junto con el art. 51 del ADPIC.

### **3) NFRACCIONES MARCARIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO**

La vinculación jurídico entre nombre de dominio y marca nos lleva a trazar paralelismos entre conflictos que cotidianamente se plantean en el mundo marcario. Para las empresas, Internet es un nuevo mercado en el cual no sólo hay nuevos negocios, sino también competencia. Por eso, es importante vender, pero también evitar que la marca propia sea ilegítimamente utilizada por otros. En este contexto, la ley marcaria presenta algunas limitaciones<sup>113</sup>.

#### **a) Confusión**

Tradicionalmente, la ley marcaria -prácticamente, en todos los países del mundo- prohíbe la utilización de una marca ajena cuando dicho uso causa confusión entre los potenciales consumidores del producto o servicio marcado. Evitar la confusión de marcas es uno de los objetivos primordiales del Derecho Marcario, ya que con esto, se intenta proteger tanto a los comerciantes como a los consumidores. Lo contrario, no sólo perjudica al titular marcario, que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también a los consumidores, que terminan por comprar lo que en realidad no deseaban. Como regla general, la confundibilidad entre marcas sólo puede darse entre productos o servicios pertenecientes a una misma clase. Nada impide que dos empresas dedicadas a la comercialización de productos o servicios distintos posean marcas idénticas o similares. Sin embargo, en forma excepcional, en algunos casos la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de defender una marca de otra confundible, aun cuando pertenezcan a clases diferentes, si se demuestra que existe posibilidad de confusión. El principio rector que se encuentra detrás de esta excepción es la protección del consumidor<sup>114</sup>.

---

<sup>113</sup> Vibes, Federico Pablo, "EL nombre de Dominio de Internet", La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 178

<sup>114</sup> Vibes, Federico Pablo, Ídem.

La confusión en los consumidores puede ser directa o indirecta. Será directa cuando el comprador del producto lo adquiera convencido de que está comprando otro. En cambio, será indirecta cuando el comprador crea que compra algo que tiene un origen o fabricante determinado, siendo que en realidad el origen es otro, o bien, cuando erróneamente sea convencido de que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó<sup>115</sup>.

Si consideramos que Internet es un nuevo ámbito de consumo, tal vez, la normativa sobre nombres de dominio debería seguir la misma orientación. Esto abre paso a la polémica respecto de dos hipótesis de conflicto: a) el nombre de dominio vs. el nombre de dominio, o bien, b) la marca vs. el nombre de dominio. En ambos casos, tal como venimos repitiendo, hay que atender a la función que cumple el nombre de dominio en cuestión. Si cumple una función “distintiva” de un producto o servicio (es decir: si hay uso “marcarío”) habrá que equipararlo a una marca. En tal supuesto, el conflicto se dará entre marcas y se deberá aplicar el principio de inconfundibilidad. En cambio, si no cumplen una función distintiva, sino un rol meramente “localizador”, habrá que discutir si se aplica o no el citado principio<sup>116</sup>.

## **b) Dilución**

La dilución es un concepto que el Derecho de Marcas acuña para referirse a las acciones que tienden a quitar “poder distintivo” a una marca, afectando su individualidad frente al público. En tales casos se dice que el uso cuestionado “diluye” la marca. No interesa que exista competencia entre los sujetos enfrentados por el uso de la marca, ni es necesaria la existencia de confusión, error, o engaño. Tampoco es requisito que el tercero actúe con mala fe. El poder distintivo de la marca disminuye como consecuencia del uso -por parte del tercero- de ese mismo signo para distinguir productos o servicios de inferior nivel o calidad, o bien, cuando es utilizada para distinguir productos o servicios totalmente diferentes, independientemente de que no exista posibilidad de confusión. La marca se “diluye” cuando pierde poder distintivo, frente a la existencia de varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares, las cuales distinguen productos o servicios diferentes<sup>117</sup>.

En la actualidad la protección contra la dilución sólo se aplica a las marcas notorias, ya que extender esta doctrina a las marcas “no notorias” implicaría borrar la clasificación de

---

<sup>115</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 179

<sup>116</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 179

<sup>117</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 184

marcas, y el registro en una clase determinaría el registro en todas, lo que es absurdo. Por el contrario, la protección de la marca notoria merece ir un poco más lejos, ya que cuanto más distintiva o única es la marca, más profunda es su impresión en la conciencia del público, y mayor su necesidad de protección contra la corrupción o disociación del producto particular en conexión con el que se ha usado<sup>118</sup>.

La ley de Marcas Argentina no contiene normas expresamente referidas a la dilución. Sin embargo, tal como lo señala Otamendi, esto no es un obstáculo para impedir que esta doctrina se aplique. Este autor estima que una jurisprudencia de excepción podría basarse en que evitar la dilución constituye un “interés legítimo” para el titular de la marca notoria. Otra herramienta puede encontrarse en las normas del Código Civil que ordenan la reparación del daño. A lo anterior, agregamos que a partir de la aprobación del ADPIC, existe otra fuente normativa disponible en el art. 16.3. de dicho tratado<sup>119</sup>.

La jurisprudencia argentina no ha tenido oportunidad de resolver demasiados casos sobre dilución. Los más difundidos fueron los casos “Veritas”, “Lacoste” y “Alpargatas”. En el caso Veritas, la Cámara Federal Civil y Comercial dijo que “...el titular de una marca notoria tiene...interés legítimo en que esa marca no sea utilizada por otros en productos diferentes, con lo que se produciría la dilución del signo...”. Año más tarde, en el caso Alpargatas también tuvo oportunidad de expresar que “...la notoriedad apuntada, como es sabido, hace acreedora a la marca en cuestión de una protección acentuada, tanto en defensa del público consumidor como en amparo del legítimo interés del titular de la marca de evitar la erosión de su fuerza distintiva por efectos de la dilución...”. En lo que específicamente se refiere a casos de nombres de dominio, en el orden local, no hemos encontrado ningún pronunciamiento judicial que se dedique al tema<sup>120</sup>.

### **i) Ciberocupación dilutiva**

La ciberocupación dilutiva es el ejemplo más común de usurpación de un nombre de dominio evocativo de marcas famosas. En la mayoría de los casos, el ciberocupador registra

---

<sup>118</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 185

<sup>119</sup> Vibes, Federico Pablo, Ídem.

<sup>120</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 186

ilegítimamente el nombre de dominio y luego prepara un sitio Web difamatorio para aplicarlos al dominio en cuestión. Este ilícito fue lo más repetido en los numerosos casos de marcas notorias que padecieron ataques de ciberocupación en Internet<sup>121</sup>.

Diversas causas por dilución fueron tramitadas en Estados Unidos, pero también encontramos otros ejemplos en países tales como Israel, Francia, China y Brasil. Un caso destacado en materia de marcas notorias puede encontrarse en el caso del dominio [www.airfrance.com](http://www.airfrance.com). En este caso, resuelto por el tribunal de Gran Instancia de París (S.A. Air France v. M. F et Société Interdart Ltd.), la sociedad Air France, dueña de la marca "Air France" para productos y servicios en las clases 1 a 42 del nomenclador internacional, demandó a M.F. y a la sociedad inglesa Interdart. Air France pretendía que se declare a M.F. como infractor de su marca notoria "Air France", de su nombre social y de su nombre comercial; que se ordenara a M.F. que se abstuviera de utilizar la denominación "Air France" en el futuro; que se ordenara al InterNIC la transferencia del nombre de dominio hacia Air France; y que se condenara a M.F. al pago de ciertas sumas de dinero en concepto de reparación por daños, reintegro de utilidades y costas. El demandado M.F. había registrado el nombre de dominio [www.airfrance.com](http://www.airfrance.com) el 25 de junio de 1996. En el sitio Web vinculado con el nombre de dominio se había insertado un mensaje que decía "Air France H E Bates -A Breath à French Air" (algo así como "Air France le disminuye un respiro de aire francés"). Al resolver, el Tribunal de Gran Instancia de París evaluó los distintos elementos presentados en la causa y dictaminó a favor de Air France ordenando la restitución del dominio<sup>122</sup>.

## **ii) Dilución a través del contenido aplicado al nombre de dominio**

En el ciberespacio, es común que la dilución de la marca se produzca a través del contenido de un web site publicado por el infractor, en el cual se hacen figurar pornografía, insultos, información xenofóbica, etc. En estos casos, el nombre de dominio reproduce en su SLD la marca ajena (sin agregados), y el elemento diluyente se encuentra en el contenido del sitio Web utilizado con dicho dominio<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> Vibes, Federico Pablo, "EL nombre de Dominio de Internet", La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 187

<sup>122</sup> Vibes, Federico Pablo, Ídem.

<sup>123</sup> Vibes, Federico Pablo, "EL nombre de Dominio de Internet", La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 177

### **iii) Dilución a través del uso de la marca en el nombre de dominio**

Otra variante dilutiva es la maniobra que consiste en utilizar un nombre de dominio en cuyo SLD se incluya la marca que se pretenda dañar, junto con alguna palabra de índole negativa. Los ejemplos más conocidos fueron aquellos casos en los cuales a la marca afectada se le agregaba el término “sucks”, que en inglés significa “apesta” (www.luentsucks.com, www.ballysucks.com, etc.). En estos casos, el elemento diluyente se encuentra directamente en el nombre de dominio, aunque esto no implica que pueda existir otro factor nocivo aplicado al sitio Web<sup>124</sup>.

### **c) La falta de uso del nombre de dominio**

En la mayoría de los casos, el ciberocupador no tiene interés en utilizar el nombre de dominio para identificar un sitio Web. Típicamente, lo que busca es retener el nombre de dominio y privar al dueño legítimo de su uso al menos hasta tanto reciba una suma de dinero que lo haga cambiar de opinión. En la mayoría de los casos de ciberocupación el usurpador contacta al titular de la marca y ofrece transferirle el nombre de dominio a cambio de dinero. Esta maniobra puede estar complementada por una utilización “molesta” del nombre de dominio, mediante la publicación de un sitio Web o una página Web en la que se exhiban elementos totalmente ajenos a la marca en cuestión (desde productos de la competencia hasta fotos pornográficas). Estos casos no traen mayores inconvenientes para demostrar que ha existido mala fe y ánimo de lucro, pues no caben demasiadas dudas sobre cuál es el propósito del ciberocupador. Sin embargo, en otros supuestos, puede ocurrir que el ciberocupador -a propósito o fortuitamente- no solicite dinero, ni “utilice” el nombre de dominio sino que simplemente se limite a “bloquear” el registro del nombre de dominio, a la espera de que el interesado lo contacte para negociar la venta del preciado dominio. Esta pasividad puede resultar complicada a la hora de fundamentar el reclamo, ya que no se pueden argüir demasiadas cuestiones respecto de la ilegitimidad del registro<sup>125</sup>.

Además, otro tema que abre paso a la discusión en este terreno es la “caducidad” del nombre de dominio por falta de uso. En materia marcaria, la mayoría de las legislaciones disponen la caducidad de la marca por falta de uso. En nuestro medio, los artículos 23 inc. (c) y 26 tipifican la acción de caducidad, cuya declaración judicial (a pedido de parte) opera luego de transcurridos cinco años de falta de uso. Teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre marcas y nombres de dominio, no han faltado quienes propongan una sanción

---

<sup>124</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 177

<sup>125</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 189

similar para los titulares de nombres de dominio que no los utilicen en un sitio Web por un periodo de tiempo determinado<sup>126</sup>.

#### **d) Competencia desleal**

En materia de nombres de dominio, la maniobra más común fue el registro de nombres de dominio que incluyeran la marca del competidor. Por lo general, estos casos se resuelven mediante la aplicación de la legislación marcaria, aunque también pueden ser atacados utilizando la normativa sobre competencia desleal. Esta última herramienta ha sido por demás útil en algunos supuestos especiales en los cuales los derechos sobre la marca resultaron ser insuficientes<sup>127</sup>.

Las prácticas abusivas de este tipo suelen castigarse a través de la normativa sobre competencia desleal, que tradicionalmente cubre aquellas situaciones que involucran una descripción falsa o engañosa de un hecho, realizada en conexión con publicidad o promoción comercial capaz de engañar o confundir al consumidor respecto del origen de los productos y/o servicios en cuestión. Por lo general este tipo de reclamos se apoya en la necesidad de evitar la confusión de los consumidores y facilitar la diferenciación entre los productores, de manera tal que el público pueda elegir libremente. Para que se configure un caso de competencia desleal, es necesario que las partes enfrentadas se dediquen a un mismo ramo productivo, o bien cuenten con una clientela común (real o potencial)<sup>128</sup>.

En el marco internacional, las normas sobre competencia desleal como las del Convenio de París, art. 10 bis, y el Acuerdo Trips, art. 39.

En Argentina, las normas referidas a la competencia desleal no se encuentran unificadas en una sola ley. En resumidas cuentas, podemos mencionar que existen dos tipos de normas:

a) aquellas que tienen en cuenta el “interés privado del comerciante”. Dentro de la primera categoría ubicamos a la ley de marcas, las normas del Código Civil relativas a la mala fe (arts. 21, 953, 1071, 1198 y cc.) y el art. 159 del Código Penal

b) aquellas que requieren afectación de un “interés económico general”. Es lo que se denomina el “poder de policía económico” del Estado, y está principalmente contenido por las leyes 22.802 (de lealtad comercial) y 25.156 (de defensa de la competencia)<sup>129</sup>.

---

<sup>126</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 189

<sup>127</sup> Vibes, Federico Pablo, *Ibíd.*, pág. 190

<sup>128</sup> Vibes, Federico Pablo, *Ibíd.*, pág. 191

<sup>129</sup> Vibes, Federico Pablo, *Ibíd.*, pág. 192

La Clasificación de los actos de competencia desleal, síntesis:

- Actos de Confusión: de Marcas, de Elementos Distintivos, de Imitación de La Publicidad; de Imitación de los Productos.
- Actos de Denigración: de Personas Físicas o Jurídicas;
- Desorganización de la Empresa Rival: como por ejemplo contratación de personal; violación de secretos, incitar a la violación de contratos, supresión de la publicidad del rival, supresión de los signos distintivos del rival
- Desorganización General del Mercado: venta de precios por debajo del costo, liquidaciones engañosas, publicidad engañosa, mención de falsos títulos, premios o calidades

### 3) LAS DESIGNACIONES GENÉRICAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

Una designación es genérica cuando alude a una clase general de bienes, sin indicar el origen particular del producto o servicio en cuestión. La legislación marcaria suele denegar protección a este tipo de signos, porque de lo contrario, se estaría concediendo un monopolio sobre una palabra que debe ser utilizada por todo un conjunto de comerciantes para nombrar a los productos o servicios del rubro en cuestión. Cierta sector de la doctrina entiende que si consideramos que el nombre de dominio es un signo distintivo, entonces no debería permitirse el registro de nombres de dominio que sean “denominaciones genéricas”, descriptivas o de uso común. Ello -dicen los autores- altera las condiciones de competitividad en detrimento de la mayoría del sector dedicado a ese rubro comercial<sup>130</sup>.

Estas afirmaciones dejan entrever una crítica hacia aquellas empresas que se aprovechan del sistema de registros de nombres de dominio (que no impide la inscripción de designaciones genéricas) y obtienen la titularidad de nombres que no podrían usar como marcas. Basta con agregar la letra “e-” o la palabra “ciber-” antes de un término genérico para obtener un tentador nombre de dominio (www.e-bank.com; www.ciber-libros.com, etc.)<sup>131</sup>.

En el campo de la jurisprudencia, algunos precedentes se han dedicado a este tema. En Francia, en M.L. v. Conseil de L’Ordre des Avocats Toulouse, resuelto por la Corte de Apelaciones de Toulouse. Si bien el objetivo central del fallo fue la revisión de una sanción del Colegio de Abogados de Toulouse, el pronunciamiento arrojó valiosas consideraciones

---

<sup>130</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 193

<sup>131</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 194

respecto de la competencia y su relación con los términos genéricos. En el caso, una firma de abogados de la ciudad de Saint-Gaudens, Toulouse (identificado en el fallo por las siglas “SCPI”), comenzó a publicitar sus servicios legales en un sitio Web que estaba vinculado a las direcciones: [www.avocat-toulouse.com](http://www.avocat-toulouse.com) (equivalente a [www.abogado-toulouse.com](http://www.abogado-toulouse.com)), [www.avocats-toulouse.com](http://www.avocats-toulouse.com) (equivalente a [www.abogados-toulouse.com](http://www.abogados-toulouse.com)) y [www.avocat-saint-gaudens.com](http://www.avocat-saint-gaudens.com) (equivalente a [www.abogado-saint-gaudens.com](http://www.abogado-saint-gaudens.com)). El conflicto judicial se generó a raíz de una resolución del Colegio de Abogados de Toulouse, quien solicitó a SCPI que modificara estos dominios de acceso a su sitio Web, en virtud de lo dispuesto por el art. 30-1 del reglamento profesional aplicable. Este artículo del reglamento establecía que los abogados que desearan crear un sitio de Internet para promocionar sus servicios, debían incluir dentro del mismo el nombre del abogado o de los abogados en cuestión. El Colegio de Abogados envió una intimación a SCPI para que dentro de los quince días dejara de utilizar los dominios mencionados. La intimación fue recurrida por SCPI ante la Corte de Toulouse, a quien se le solicitó la anulación de la decisión del Colegio de Abogados. El tribunal de apelación de Toulouse examinó la decisión del Colegio de Abogados, el reglamento profesional y la conducta de SCPI. Tras ello, concluyó que la decisión del Colegio estaba enmarcada dentro de las facultades disciplinarias que derivaban del reglamento para el ejercicio de la profesión de abogado en la comarca de Toulouse<sup>132</sup>.

#### **b) Nombres de dominio y designaciones genéricas: nuevos problemas a la hora de defender la marca**

Otro tema destacable vinculado a las designaciones genéricas es el problema que presenta la elección de ciertas marcas al momento de accionar contra un nombre de dominio. En efecto, ahora más que nunca, algunas marcas pueden encontrar en Internet serios inconvenientes que hasta hace poco no debían enfrentar en el “mundo real”. Un ejemplo de esto puede encontrarse en las marcas que contienen palabras que son de uso común. Estas marcas pueden estar aplicadas de tal forma que no sean consideradas como designaciones genéricas (tales como, “Apple” para computadoras o “Chocolate” para ropa de mujer), sin perjuicio de que serían nulas si fueran utilizadas para los productos o servicios alusivos (“apple” para productos realizados con manzana, o “chocolate” para chocolates). Para comprender un poco mejor el problema planteado, nada mejor que ver algunos casos reales.

El primero de ellos es el caso conocido como “Cello Holdings”. Los hechos que motivaron el pleito fueron los siguientes: una persona registró el nombre de dominio

---

<sup>132</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 196

www.cello.com junto con otros veinte nombres de dominio que incluían palabras de distintos instrumentos musicales, tales como www.drums.com (batería), www.violin.com (violín), etc. Cello Holdings, empresa que pretendía el nombre de dominio en cuestión, inició una acción judicial contra el titular de dicho dominio. Cuando el tribunal abocado al caso debió analizar la conducta del demandado concluyó que éste no había actuado de mala fe, ni con intenciones extorsivas hacia Cello Holdings. Por lo tanto, absolvió al demandado y lo liberó de toda responsabilidad<sup>133</sup>.

#### **4) LA BUENA FE DEL TITULAR DE DOMINIO Y SU OPONIBILIDAD FRENTE AL TITULAR MARCARIO**

La buena fe o la mala fe del registrante de un nombre de dominio puede ser trascendental al momento de decidir un conflicto entre un nombre de dominio y una marca. Entendemos por buena fe al "...convencimiento, en quien realiza un acto o hecho jurídico, de que éste es verdadero, lícit y justo...". Por el contrario, la "mala fe" es definida como "...la posición atribuible a quien realiza un acto sabiendo que es delictuoso o cuasidelictuoso o que contiene vicio en su título..."<sup>134</sup>.

En lo que respecta a nuestra legislación, la mala fe también es una directriz a la hora de juzgar comportamientos oscuros. Especialmente en materias de marcas, existe una copiosa jurisprudencia que ha utilizado el ya mencionado art. 953 del Código Civil para sancionar conductas oportunistas declarando la nulidad de las mismas. Este artículo establece que: "*El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sea imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto*".

El juzgador debe tener en cuenta: 1) el derecho sobre la marca o los derechos de propiedad intelectual de la persona -si existen- en el nombre de dominio en cuestión; 2) el hecho de que ese nombre de dominio consista en el nombre legal de esa persona o un nombre que es comúnmente utilizado para identificar a esa persona; 3) el uso previo por parte de esa

---

<sup>133</sup> Vibes, Federico Pablo, "EL nombre de Dominio de Internet", La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 197

<sup>134</sup> Vibes, Federico Pablo, "EL nombre de Dominio de Internet", La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 199

persona, si existe, del nombre de dominio en conexión con una utilización de buena fe en la promoción y oferta de productos y servicios; 4) el uso no comercial de buena fe, o el uso “justo” (fair use) de esa marca en un sitio Web accesible a través de dicho nombre de dominio; 5) el intento de esa persona de derivar a los consumidores hacia un sitio Web accesible bajo el nombre de dominio, que pueda perjudicar el prestigio de la marca, ya sea con ánimo de lucro o con intento de debilitar o desacreditar a la marca, creando probabilidad de confusión respecto de la fuente, patrocinio, afiliación o conformación del sitio Web; 6) que la persona haya ofrecido transferir, vender o ceder por otro medio el nombre de dominio al titular de la marca o a un tercero, con ánimo de lucro, sin haber utilizado o intentado utilizar de buena fe el nombre de dominio en actividades de promoción de productos o servicios; 7) la provisión de información falsa y engañosa al momento de solicitar el nombre de dominio; 8) el registro o adquisición por parte de esa persona de múltiples nombres de dominio respecto de los cuales la persona sabe que son idénticos o confundiblemente similares con marcas ajenas, distintivas al momento de la registración del nombre de dominio, y 9) el hecho de que la marca incorporada en el nombre de dominio registrado por esa persona sea o no distintiva o notoria bajo los términos del inciso (c)(1) del artículo 43<sup>135</sup>.

#### **a) “Mellizos”**

Los casos “mellizos” son aquellos en los que las partes enfrentadas son conocidas por la misma marca, o bien, tienen nombres comerciales o sociales idénticos. En virtud del principio de especialidad marcario, puede ocurrir que una empresa que fabrica aplicaciones eléctricas bajo la marca Juno, conviva en un mismo mercado con otra empresa que utiliza esa misma marca, pero para servicios de conectividad a Internet. Esta situación se presentó en Juno Online Services v. Juno Lighting Inc.. En este caso la disputa se desarrolló en torno al nombre de dominio [www.juno-online.com](http://www.juno-online.com). La actora, empresa dedicada a la provisión de servicios de Internet, era el titular del dominio de [www.juno.com](http://www.juno.com). El demandado, cuyo nombre comercial era homónimo al del accionante, obviamente se veía imposibilitado de obtener el registro de [www.juno.com](http://www.juno.com), por lo que optó por solicitar el dominio [www.juno-online.com](http://www.juno-online.com). Juno Online accionó contra Juno Lighting acusándola de que había realizado el registro para confundir a su clientela. El demandado se defendió invocando que la palabra “on-line” había sido elegida porque precisamente intentaba realizar una extensión de su negocio

---

<sup>135</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 200

en el mundo virtual. La corte compartió el criterio del demandado y consecuentemente decidió rechazar la demanda<sup>136</sup>.

### **b) Ciber-Secuestro Inverso (Reverse Hijacking)**

El término “ciber-secuestro inverso” (del inglés: “reversed hijacking”) describe la situación del titular de una marca o un nombre comercial que intenta recuperar un nombre de dominio registrado por un tercero de buena fe. Uno de los primeros casos de este tipo fue Giacalone v. Network Solutions Inc., en el cual las partes se disputaban el dominio www.ty.com. La empresa Ty, fabricante de unos juguetes llamados “Beany Babies”, demandó a Giancalone imputándole la mala fe de su registro. El hijo del demandado se llamaba Ty. El caso fue conciliado por las partes, pero algunos comentaristas destacaron que la situación pudo haber sido muy diferente si Giacalone (el “David” de la historia) no resistía el embate del gigante<sup>137</sup>.

Fuera de los Estados Unidos, también encontramos algunos ejemplos de “ciber-secuestro inverso” en Europa. Uno de ellos se suscitó en España en el citado ya caso Metro Bilbao, en el que se discutió la titularidad del dominio www.metrobilbao.com. En este caso, la empresa Metro Bilbao había iniciado una acción a través de la UDRP de ICANN contra el titular del nombre de dominio. El panel arbitral a cargo de la resolución del conflicto determinó que el nombre debía ser restituido a Metro Bilbao. Sin embargo, el damnificado no se resignó a perder el dominio e interpuso una medida cautelar ante los tribunales de Bilbao. En dicho incidente, el afectado invocó que había solicitado el registro del nombre de dominio para expresar su posición crítica hacia la empresa Metro Bilbao. Como mencionamos, en la instancia cautelar el juzgado le dio la razón al titular<sup>138</sup>.

## **5) LA REGISTRABILIDAD MARCARIA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

Respecto de la relación entre marca y nombre de dominio es la “registrabilidad marcaria” de estas direcciones virtuales. Al referirse a este tema, algunos autores distinguen entre el procedimiento de inscripción del nombre de dominio (ante un “Registrador”) y el registro -propriadamente dicho- de ese nombre de dominio como marca (ante una “Oficina de

---

<sup>136</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 202

<sup>137</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 204

<sup>138</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 206

Marcas”). En lugar de hablar de “registro”, estos especialistas prefieren usar el término “reserva” del nombre de dominio. Según ellos, es importante entender la distinción entre “registración”, que se formula ante una oficina gubernamental, de la “reserva”, que se realiza ante al Registrador, que es una entidad privada<sup>139</sup>.

En Argentina, desde 1996 la Oficina de Marcas local actúa dentro de la órbita del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), creado por la ley 24.481. En los últimos años se han registrado una gran cantidad de marcas que reflejan nombres de dominio. No hemos tenido acceso a información referente a si el INPI ha seguido algún criterio similar al de la USPTO respecto de designaciones genéricas. Lo que sí hemos podido corroborar es que el INPI ha concedido algunas marcas cuya generalidad podría ser cuestionada. Por dar algunos ejemplos, citamos: “www.expoctrato.com” en la clase 35; “propiedades.com”, en las clases 36 y 38; “medicosconsultores.com mc”, en las clases 38 y 42; y “latinamericanlawyer.com” en las clases 35 y 38<sup>140</sup>.

## **6) NOMBRES DE DOMINIO Y FRASES PUBLICITARIAS**

Otro punto dentro del recorrido por el mundo de las marcas y los nombres de dominio es el referido a las frases publicitarias o slogans. Las frases publicitarias cumplen sin duda un papel identificatorio. Este rol merece que dichas frases sean protegibles, y por ello, las legislaciones marcarias suelen reconocer su registrabilidad. En Argentina, las frases publicitarias son registrables como marca, siempre que sean originales. Frente a ello, es posible que una frase publicitaria registrada como marca colisione con un nombre de dominio. No hemos tenido noticia de casos judiciales al respecto en Argentina, pero sí encontramos un precedente de este tipo, resuelto en los Estados Unidos<sup>141</sup>.

El fallo es *Microstrategy Inc. v. Motorola Inc.*. En este caso las partes se enfrentaron por el registro de [www.intelligenceeverywhere.com](http://www.intelligenceeverywhere.com), registrado por Microstrategy. Motorola reclamaba la restitución del nombre de dominio invocando el registro de la marca “Intelligence Everywhere” (“Inteligencia en todos lados”) en Estados Unidos. Esta marca no sólo había sido registrada por Motorola, sino que además había invertido fuertes sumas de dinero en publicidad. Por el otro lado, Microstrategy, titular del nombre de dominio, argumentaba que había utilizado ampliamente la misma frase en sus comunicaciones internas y externas, en sus

---

<sup>139</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 211

<sup>140</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 213

<sup>141</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 213

carpetas de presentación (brochures), en su material de prensa y en algunas otras publicaciones. En base a ello, Microstrategy invocaba su derecho de mantener ese nombre de dominio bajo su titularidad. Motorola promovió una medida cautelar contra Microstrategy, a fin de que la última dejase de utilizar dicho nombre de dominio en lo sucesivo. Tanto en primera instancia como en la corte de apelaciones, los jueces le dieron la razón a Motorola. En segunda instancia, la Cámara destacó que las pruebas aportadas por Microstrategy sólo acreditaban un uso limitado, esporádico e inconsistente de la frase “intelligence everywhere”, por lo que no existía interés legítimo ni derecho a utilizar dicha frase en el nombre de dominio<sup>142</sup>.

---

<sup>142</sup> Vibes, Federico Pablo, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003, pág. 214

## **CAPITULO V: “CONFLICTOS SURGIDOS CON RELACIÓN A LAS MARCAS Y EL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO, SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”**

En algunas de estas disposiciones de convenios internacionales, pero fundamentalmente en la normativa de la ley 22.362 de Marcas, se basaron nuestros tribunales de justicia en el dictado de numerosos fallos resolviendo conflictos surgidos como consecuencia del registro de dominios Internet en la República Argentina.

Podemos distinguir diferentes situaciones de conflictos: 1) entre registradores de nombres de dominio y titulares de registros marcarios; y 2) entre registradores de nombres de dominio y personas que sin ser titulares de un registro marcario, se sienten afectados por el registro efectuado por un tercero<sup>143</sup>.

Analizaré la jurisprudencia existente en la Argentina del primer caso como el de **“Camuzzi”, “Errepar”, “Pines”, “Edea”, “Pugliese” y “Freddo”**. **La Justicia Argentina hizo lugar a medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas registradas en Argentina.**

Las medidas cautelares consistieron en ordenarle a la Cancillería Argentina, en su carácter de administrador de NIC-Argentina, la suspensión de los nombres de dominios registrados así como permitir al titular de la marca inscribirlo a su nombre.

**1) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 4 DE JUNIO DE 1999 EN AUTOS “CAMUZZI DE ARGENTINA S.A. C/ARNEDO, JUAN P. S/MEDIDAS CAUTELARES” - EXPEDIENTE 2723/99 - JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 4 SECRETARÍA NRO. 8.**<sup>144</sup> En síntesis: El Tribunal resolvió suspender preventivamente el uso indebido del registro del nombre de dominio ‘camuzzi.com.ar’, a nombre de Juan Pablo Arnedo(demandado) y autorizar a Camuzzi Argentina S.A. para utilizar el nombre de dominio mencionado, hasta tanto se decida definitivamente la cuestión. A estos efectos, la actora debía solicitar a NIC-Argentina el pertinente registro, de acuerdo con las reglas, procedimientos e instrucciones para la solicitud de un nombre de dominio.

Transcripción del fallo:

*“Buenos Aires, 4 de junio de 1999...II. Medida cautelar: Cabe recordar, ante todo, que el fundamento de la medida cautelar prevista por el artículo 232 del Código Procesal*

---

<sup>143</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 128

<sup>144</sup> Fernández Delpech, Horacio. Ídem.

*Civil y Comercial de la Nación radica en que el legislador no puede prever todas las situaciones de las cuales pueda resultar viable, como un anticipo de la garantía jurisdiccional, el acogimiento de una medida cautelar específica. De allí que se estableciera que, fuera de los casos expresamente previstos, el órgano jurisdiccional tiene poderes suficientes para decretar, a pedido de los interesados y de acuerdo con las circunstancias, la medida más idónea para asegurar provisoriamente el derecho invocado (de los Santos, Mabel Alicia, 'La medida cautelar genérica o innominada', en Tratado de las medidas cautelares, Jorge W. Peyrano (coord.), Jurídica Panamericana, Buenos Aires, 1997, pág. 151).*

*"Los requisitos para la procedencia de esta cautelar: que el caso no se encuentre contemplado entre las distintas previsiones precautorias específicas, que el interesado justifique sumariamente la causa fundada que lo legitima para temer, en forma objetiva, que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) y - para preservar la igualdad entre las partes- la prestación de una contracautela apta (de los Santos, Mabel Alicia, 'La medida cautelar...' cit., págs. 151 y sigs.).*

*"En cuanto a la primera de las condiciones señaladas, no se me escapa que la ley marcaría, en su artículo 35 prevé el procedimiento mediante el cual, dentro del proceso que persigue el cese de uso de una marca -que es uno de los objetivos de la causa que la accionante anticipa que iniciará-, su titular puede asegurarse una garantía, si el uso ha de continuarse durante la sustanciación del juicio. La finalidad de este instituto es la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que responderá por eventuales daños por la continuación en el uso de la marca (Otamendi, Jorge, Derecho de marcas, Abeledo-Perot, Buenos Aires, 1999, pág. 330 y 331).*

*"Sin embargo, la medida peticionada en autos excede, a mi juicio, el marco en el que se desenvuelve el incidente de explotación, pues lo que la actora persigue no es la garantía por los eventuales daños y perjuicios que pudiera causarle la continuación del uso de la marca ajena por parte de la demandada, durante la sustanciación del juicio, sino la suspensión del registro del nombre de dominio 'camuzzi.com.ar' por NIC-Argentina y la autorización a la actora para utilizar dicho nombre de dominio hasta tanto se dicte sentencia definitiva en un juicio de conocimiento.*

*"El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, identificado en su carácter de administrador del dominio argentina de Internet como NIC-Argentina, ha establecido reglas para el registro de nombres de dominio, en la Resolución 654/2009 de la REGISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET (que aprobó las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País "AR"-Bs. As., 17/11/2009) según las cuales*

*el registro de una determinada denominación se otorgará al registrante que primero lo solicite, de modo que no se aceptarán solicitudes de registro de denominaciones iguales a otras existentes o que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado u organizaciones internacionales (reglas nros. 1 y 2).*

*"Merece destacarse que, según la regla nro. 1 de la Resolución 654/2009 el registro tendrá un año de vigencia y deberá renovarse durante el último mes, pues si el registrante no lo hiciere se producirá la baja automática. En el caso surge de la pieza de fs. 20 que el nombre de dominio que nos ocupa fue registrado a nombre del aquí demandado el 21 de enero de 1998 ante la falta de acreditación de su renovación, todo parecería indicar que debió haber sido dado de baja. Sin embargo, NIC-Argentina aclara, respecto de la regla nro. 1, que, por el momento los vencimientos no se operan y que, en consecuencia, no debe tramitarse la renovación de los dominios hasta nuevo aviso (según consulta a [www.nic.ar](http://www.nic.ar), actualizado el 14 - IX- 1998). Aún más, de la pieza que obra a fs. 64 surgiría que, en respuesta al requerimiento efectuado acerca del estado del dominio [camuzzi.com.ar](http://camuzzi.com.ar), NIC-Argentina indicó que no se ingresó ninguna solicitud de baja.*

*"En estas condiciones, resulta clara la imposibilidad de registro del nombre de dominio pretendido por parte de la accionante, en atención al registro anterior que se habría otorgado al aquí demandado, lo cual, estrictamente, implica la negación al titular marcario de toda posibilidad de empleo de su marca como nombre de dominio Internet.*

*"Lo expuesto me lleva a interpretar ampliamente la pretensión cautelar del actor y a considerarla fuera del alcance de las normas que regulan el incidente de explotación, en tanto, como he dicho, implica algo más que lo que el instituto mencionado tiende a proteger.*

*"En punto a la verosimilitud del derecho, la accionante acompaña los títulos de marca nro. 1.710.775 y 1.708.303 obrantes a fs. 23 y 24, que dan cuenta de su titularidad sobre la marca "Camuzzi Argentina" en las clases 42 y 39, respectivamente.*

*"No resulta, a mi juicio, irrazonable, en el estado actual de las comunicaciones que quien posee una marca registrada pretenda utilizarla como nombre de dominio Internet. Lo mismo cuenta para quien desee hacer uso en ese medio de su denominación comercial. De esta forma, la verosimilitud del derecho que se invoca para fundar la cautelar peticionada se encuentra, según mi criterio, suficientemente acreditada.*

*"En cuanto al peligro en la demora, normalmente entendido como el peligro de daño derivado del retardo que necesariamente conlleva el reconocimiento judicial de un derecho en la sentencia, creo que se ve configurado en la especie por la imposibilidad de la actora de acceder al registro del dominio 'camuzzi.com.ar' hasta tanto, eventualmente, se*

decida el juicio de conocimiento pertinente. Ello puede interpretarse, en la actualidad, de alguna manera, como una desventaja comercial frente al resto de las empresas que sí pueden, con sus propias identificaciones, utilizar y brindar los servicios que supone el acceso a internet.

*”Similar argumento me inclina a descartar, asimismo, la posibilidad de considerar que la medida cautelar que se solicita se vea superpuesta, equivalga o signifique lo mismo que se pretende lograr con la sentencia. Nótese que, aún cuando el juicio cuya promoción se anticipa fs. 73, punto 7, reconozca el derecho de la actora respecto de la pretensión que aquí esgrime, no podrá, cabalmente, reparar los perjuicios de la privación de acceso a Internet con la denominación que surge de su nombre comercial y sus marcas registradas, pues si la actora pretende incorporar a su actividad los beneficios de Internet, deberá registrarse provisoriamente con otro nombre y, eventualmente, en su momento, modificarlo, con todos los perjuicios que ello podría acarrearle, luego de operar durante largo tiempo con la denominación anterior.*

*”Por último, considero suficiente, de acuerdo a las circunstancias que rodean la cuestión, fijar una caución juratoria -que deberá prestar el representante legal de la actora o quien posea suficientes facultades a esos fines-, valorando, para concluir de este modo, el grado de verosimilitud del derecho invocado y que cuanto mayor sea ésta, menor puede ser la caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiera causarse, en caso de haber sido solicitada la medida sin derecho (art. 199, CPCCN).*

*”Por lo expuesto, y encuadrando el presente caso en lo dispuesto por el artículo 50 del Trip’s-Gatt (ley 24.425), creo procedente hacer lugar a la medida cautelar solicitada. En consecuencia, deberá librarse oficio a la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de comunicarle que deberá suspender preventivamente el registro del nombre de dominio ‘camuzzi.com.ar’, a nombre de Juan Pablo Arnedo y autorizar a Camuzzi Argentina S.A. para utilizar el nombre de dominio mencionado, hasta tanto se decida definitivamente la cuestión. A estos efectos, deberá la actora solicitar a NIC-Argentina el pertinente registro, de acuerdo con las reglas, procedimientos e instrucciones para la solicitud de un nombre de dominio.*

*”Modifíquese al demandado dentro del tercer día de diligenciado el oficio ordenado precedentemente, mediante cédula ley 22.172 dirigida al domicilio denunciado (art. 198, 2do. párr., CPCCN). Marcelo Eugenio Wathelet. Juez federal”.*

**2) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 5 DE MARZO DE 1999 EN AUTOS “ERREPAR S.A. C/BESANA, GUILLERMO ANTONIO S/MEDIDAS CAUTELARES”, JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 3, SECRETARÍA 6.**<sup>145</sup> En síntesis: la demandada cometió una intromisión en los derechos marcarios que prima facie que tenía la firma actora, resultando una infracción por el empleo de la denominación ‘errepar.com.ar’, se ofreció caución real por la medida cautelar.

Transcripción del fallo:

*“Buenos Aires, 5 de marzo de 1999. Por presentada, parte en el carácter invocado y en el domicilio procesal constituido.*

*“Agréguese la documentación acompañada y téngase por promovida, en forma autónoma, la medida cautelar requerida.*

*“En atención a los títulos de propiedad de marcas que se apuntaron Errepar S.A., otorgados en la clase 9, 16 y 38 (ver fs. 7/11) y teniendo en cuenta que la que aquí demandada importa una intromisión en los derechos marcarios que prima facie tiene la firma actora, resulta evidente que -dada la regularidad de tal infracción- el empleo de la denominación ‘errepar.com.ar’ por parte de NIC-Argentina, así como la modalidad de registro de los nombres de dominio en Internet, con apoyo en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 50, incisos 1º y 2º del acuerdo APDIC-TRIPP’s (aprobado por la ley 24.425), previa caución real de \$ 2.000 u ofrecimiento de garantías bancarias o de personas de acreditada responsabilidad en disponerse la suspensión preventiva del nombre ‘errepar.com.ar’ que utiliza NIC-Argentina.*

*“Para su toma de razón líbrese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y diligencia de éste dentro del tercer día deberá notificarse a la demandada. Todo ello sin perjuicio de la formulación del pertinente y juicio ordinario y etapa previa de mediación. Roberto Raúl Torti. Juez”.*

**3) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 2 DE JUNIO DE 1999 EN AUTOS “PINES S.A. C/NEXUS INTERNET SERVICES S/MEDIDAS CAUTELARES”, EXPEDIENTE 2740/99, JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 5, SECRETARIA NRO. 9.**<sup>146</sup> En síntesis: se resolvió la suspensión preventiva del registro del nombre de dominio

---

<sup>145</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág 131.

<sup>146</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 132

‘pines.com.ar’ realizada por el señor Diego F. Díaz y se concedió la autorización para que Pines S.A. utilice el nombre de dominio precedentemente mencionado -para lo cual deberá solicitar a NIC-Argentina el pertinente registro- hasta tanto se dilucide la cuestión de fondo que da origen a la presente causa.

Transcripción del fallo:

*“Buenos Aires, 2 de junio de 1999. Autos y Vistos: Que, cualquiera sea la índole de la medida cautelar que se solicite, su procedencia está supeditada a la existencia de una apariencia o verosimilitud del derecho (conf. Martínez Botos, Raúl, Medidas cautelares, pág. 38), y a la configuración de peligro en la demora, a lo que se suma la prestación de la correspondiente contracautela.*

*“La primera ‘apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada, temeraria, o muy cuestionable. Esa posibilidad no equivale a la certeza en la existencia del derecho, que sólo se logrará al agotarse el trámite con el dictado de la sentencia’ (conf. CNCiv., Sala G, L.L., 1986-B-48).*

*“El segundo consiste en ‘un temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida’ (conf. CNCiv., Sala E, Rep. E.D., 17-646, nro. 15).*

*“Por último, la contracautela tiende a garantizar el pago de los gastos judiciales que con motivo de ella deba afrontar la parte afectada y a cubrir la responsabilidad por los daños y perjuicios que de ésta pudieran emerger (conf. CNCiv., Sala E, Rep. E.D., 15-592, nro. 27; id. Rep. E.D., 17-649, nro. 49).*

*“Que la solicitud del dictado de la cautelar, en el presente, se ha efectuado bajo la invocación del artículo 50 del Convenio incorporado por la ley 24.425, que prevé el dictado de medidas provisionales ‘rápidas y eficaces’ tendientes a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual (inc. 1º, a)], inaudita parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos (inc. 2º). La Excm. Cámara ha reconocido la procedencia de medidas requeridas en tales términos: ‘El Convenio aprobado por la ley 24.425 autoriza al demandado a pedir, bajo determinadas condiciones, la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, sin otorgar la posibilidad de que tal decisión en orden a continuar o cesar en esa actividad repose en la voluntad de quien es indicado como responsable de esa infracción...’ (conf. CNFed. Civ. y Com., Sala 1ª, causa 1440/97, del 29-V-1997).*

*“Que, considerando en autos reunidos los presupuestos legales, con fundamento en la normativa antes citada y en el artículo 232 del Código Procesal, bajo responsabilidad del peticionante, y previa integración de caución juratoria -la que creo prudente fijar en atención al carácter de la cuestión-, decretase la suspensión preventiva del registro del nombre de dominio ‘pines.com.ar’ realizada por el señor Diego F. Díaz y se concede la autorización para que Pines S.A. utilice el nombre de dominio precedentemente mencionado -para lo cual deberá solicitar a NIC-Argentina el pertinente registro- hasta tanto se dilucide la cuestión de fondo que da origen a la presente. A tal fin, líbrese oficio a la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercial Internacional y Culto. Así decido. Jorge D. Anderson. Juez federal”.*

**4) MEDIDA CAUTELAR DICTADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1999 EN AUTOS “EDEA S.A. C/STATICS S.A. S/MEDIDAS CAUTELARES”, JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 10, SECRETARÍA NRO. 19.<sup>147</sup>**

*En este caso Edea S.A. invocó ser titular de la denominación comercial y marca de hecho “Edea” y reclamó la cancelación del registro a nombre de otra empresa que lo registró y no lo usó. Se dictó medida cautelar conforme al procedimiento fijado para los “Incidentes de explotación” por el artículo 35 de la Ley de Marcas 22.362 y se ordenó la suspensión del registro en caso de que el demandado no prestara la caución fijada.*

**5) MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA SALA II DE LA CÁMARA FEDERAL CIVIL Y COMERCIAL, EN AUTOS “PUGLIESE, FRANCISCO NICOLÁS C/PÉREZ, CARLOS ENRIQUE S/MEDIDAS CAUTELARES”.<sup>148</sup>**

Transcripción del fallo:

*“Buenos Aires, 30 de diciembre de 1999. Visto: el recurso de apelación interpuesto a fs. 236/236 bis, contra la resolución de fs. 228 y vta., fundado a fs. 243 bis/244 vta. y contestado a fs. 256/260;*

*“Y considerando:*

---

<sup>147</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 134

<sup>148</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 135

*"1) Que la actora solicita, como medida cautelar, se decretara la suspensión preventiva del registro del nombre de dominio 'psa.com.ar' realizado por el demandado y se procediera a autorizar a su parte a la utilización de aquél; fundamentó su petición en lo dispuesto por el artículo 50 del ADPIC y el artículo 232 del Código Procesal (conf. fs. 225 vta.).*

*"El señor juez hizo lugar al pedido (conf. fs. 228 y vta.), hecho que motivó la apelación del demandado (fs. 236/236 bis).*

*"2) Que las quejas del recurrente son, sintéticamente expuestas, las siguientes: a) la medida decretada no es cautelar anticipatoria, y causa un gravamen de imposible reparación aun en el caso de ser revocada o dejada sin efecto; b) el nombre de dominio no es una marca, razón por la cual no es aplicable el artículo 50 del ADPIC; c) Industrias Pugliese S.A., persona a quien a quo concedió la utilización del nombre de dominio 'psa.com.ar', no es titular de la marca "psa" ni se verificó a su respecto hecho o acto jurídico alguno que hubiera abierto la posibilidad en tal sentido; d) inexistencia de verosimilitud del derecho y peligro en la demora; y e) pertinencia de la fijación de una contracautela real, en lugar de la juratoria dispuesta por el sentenciante (conf. memorial de fs. 243 bis/254 vta.).*

*"3) Que, en primer lugar, cabe señalar que los magistrados no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino sólo tomar en cuenta las que son conducentes para esclarecer los hechos y resolver correctamente el diferendo (Fallos, 310:1835; 319:119 y sus citas, entre otros).*

*"Ello sentado, destácase que no se encuentra en discusión en autos que el señor Francisco Nicolás Pugliese es el titular de la marca 'psa'.*

*"En este sentido, se debe ponderar que tanto la medida cautelar como la acción principal -que se tiene a la vista en este acto- fueron iniciadas conjuntamente -en lo que aquí interesa- por el mencionado Francisco Nicolás Pugliese y por Industrias Pugliese S.A. -de la cual el primero ostenta el carácter de presidente- (conf. fs. 14 vta. de los autos principales).*

*"En tales condiciones, y dentro del limitado marco cognoscitivo propio del ámbito cautelar se advierte que Industrias Pugliese S.A. cuenta con la autorización del titular de la marca 'psa' (Francisco Nicolás Pugliese) para proceder a la utilización del nombre de dominio 'psa.com.ar'. Lo expuesto, desde que: a) así fue resuelto por el a quo sin que haya merecido impugnación alguna del señor Francisco Nicolás Pugliese.*

*"A lo que cabe añadir que de la documentación acompañada en autos se deriva, tal como lo expresó la actora fs. 221 vta. ('también es la marca comercial que identifica los productos comercializados por Industrias Pugliese S.A., cuyo presidente es el señor Francisco Nicolás Pugliese'), que la mencionada empresa utiliza el símbolo marcario 'psa' para distinguir sus productos; hecho éste que da por tierra con la afirmación del demandado consistente en*

que 'no existe documentación alguna que permita siquiera mínimamente inferir la veracidad de las aseveraciones realizadas por la autora'.

*"Consecuentemente, el agravio sub 'c' -ver punto 2 de esta resolución- no puede prosperar.*

*"4) Que, respecto del agravio sub 'b', corresponde indicar 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, y en esta inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que sobre el tema trae el ADPIC, en tanto incorporado a nuestro ordenamiento positivo por ley 24.425. Por consiguiente, esta queja también debe ser rechazada.*

*"5) Que, con relación a la calidad de anticipatoria de la medida decretada, cuadra apuntar que en los casos comunes referidos a la lesión a la exclusividad de una marca, el daño invocado encuentra reparación, siquiera provisoriamente, con la orden de cese de uso emitida por el juez, puesto que el titular de la marca se halla autorizado a comerciar utilizando su símbolo por la sola razón de revestir ese carácter.*

*"En cambio, en el supuesto examen, no sucede lo mismo en tanto la sola orden de cese de uso dirigida al supuesto infractor no bastaría para brindar a la peticionaria la posibilidad de acceder al mercado de Internet con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir sus productos desde allí (conf. fs. 224 vta.). Ello, desde que para poder así hacerlo es necesario contar con el pertinente registro ante el NIC-Argentina, con lo que de no ser autorizado éste, la actora seguiría permaneciendo privada de la posibilidad de ingresar con la marca de la cual es titular a lo que no es sino una forma distinta de comercializar sus productos (mercado virtual).*

*"De este modo, se advierte que la tutela cautelar únicamente resultará eficaz para el accionante si se ordena juntamente con el cese de uso y la cancelación provisoria del registro del nombre de dominio 'psa.com.ar' obtenido por el demandado, el otorgamiento de dicho registro -en forma también provisoria y con carácter cautelar- a favor de la actora.*

*"En consecuencia, la medida ha sido bien decretada para evitar -de modo rápido y eficaz- que se consume un daño irreparable a titular de los derechos (art. 50, aparts. 1º y 2º, ADPIC).*

*"6) Que el requisito de la verosimilitud en el derecho de la accionante queda suficientemente verificado con: a) la titularidad de la marca 'psa' que ostenta el señor Francisco Nicolás Pugliese; y b) la mayor antigüedad de ésta respecto del registro del nombre de dominio realizado por el demandado (conf. constancias de fs. 34/38 y expresas*

manifestaciones del demandado de fs. 252 vta.; asimismo, ver Frinella, Favio, 'Internet, nombre de dominios, jurisdicción y ley aplicable', D.J., ejemplar del 3-XI-1999, pág. 654).

*"Con relación al peligro en la demora, este es evidente a poco que se repare en el auge que hoy reviste el comercio a través de Internet como así también su innegable importancia económica. Y en cuanto a la argumentación del demandado consiste en que no existe el requisito ahora examinado debido al tiempo que la actora dejó transcurrir hasta que intentó registrar su marca como nombre de dominio, cabe indicar que no resulta válida, pues lo que aquí importa es que al tiempo que quiso concretar su ingreso con su marca a Internet la actora no pudo hacerlo ya que el privilegio marcario puede ejercerse o no en cualquier momento -salvo el supuesto de caducidad, que no es el de autos-.*

*"7) Que, por último, con respecto a la contracautela fijada asiste razón a la recurrente.*

*"Así, débese establecer una de carácter real, a los efectos de resguardar debidamente los derechos del demandado (conf. esta Sala doctrina de la causa 7593/99, del 2-XII-1999, y sus citas).*

*"En consecuencia, corresponde fijar en la suma de \$ 20.000 la caución a integrar por la actora, a cuyo fin se establece el plazo de diez días. Dicha caución podrá ser satisfecha en dinero en efectivo, títulos valores, seguros de caución u otras garantías suficientes.*

*"Por ello, se resuelve: confirmar la resolución apelada con la modificación que surge del punto 7 de esta resolución. Impónese las costas por su orden, atento lo novedoso de la cuestión (arts. 68 y 69, CPCCN)".*

**6) MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR EL JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL NRO. 7, SECRETARÍA NRO. 13 EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1997 EN EL CASO "HELADERÍAS FREDDO S.A. C/SPOT NETWORK S/APROPIACIÓN INDEBIDA DE NOMBRE 'FREDDO' PARA INTERNET".**<sup>149</sup> En síntesis: se resolvió la suspensión preventiva del nombre de dominio freddo.com.ar registrada por Spot Network (persona responsable Diego Gassi), en el Registro de Nombres de Dominio Internet en la Argentina, que administra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quedando asimismo autorizada Heladerías Freddo S.A.I.C.A., para solicitar el peticionante registro .

Transcripción del fallo:

---

<sup>149</sup> Fernández Delpech, Horacio. "Internet: su Problemática Jurídica". Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 136

*“Buenos Aires, 26 de noviembre de 1997. Por recibidos los autos conforme a la asignación dispuesta por la Exma. Cámara. Proveyendo al escrito de fs. 207/220: Por supuesto, parte en la representación invocada en mérito de la copia del poder general judicial acompañado y por constituido el domicilio procesal.*

*“Agréguese la documentación acompañada y los bonos de derecho fijo (CPACF).*

*“Tiénesese presente la tasa de justicia tributada.*

*“Por promovida la demanda a solo efecto iniciado a fs. 219, punto 2), segundo párrafo, debiendo el accionante promover y agotar el procedimiento de mediación previa obligatoria (art. 1º, ley 24.573), como requisito de procedibilidad de la misma.*

*“II. Con relación a la medida cautelar solicitada (fs. 207 vta. 3er. Parág, y fs. 215 vta. 219, Cap V), y partiendo de la base de la acreditación de titularidad y uso marcario invocados por la firma accionante (fs. 115/141, 162/170 y 176/189), es preciso tener presente por un lado que la consulta desplegada por el accionado, tal como ha sido denunciada por la aquí actora comportaría -prima facie- una variante de uso indebido de la marca ajena, a cuyo respecto sería también de aplicación el procedimiento establecido por el artículo 35 de la ley 22.362 (en tanto ha demostrado la titularidad del demandante y el uso del signo por parte del accionado) (conf. CNFed. Civ. y Com., Sala I, causa 30/96 del 8-V-1997, consid. 3º), a lo que cabe añadir que la pretensión cautelar tal como ha sido articulada conllevaría a desvirtuar la finalidad del instituto tutelar preventivo por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiría con el resultado al cual se pretende arribar mediante la sentencia definitiva (conf. CNFed. Civ. Y Com., Sala I, causa 7488 del 2-XI-1993 y sus citas; CNFed. Civ. Y Com., Sala de Feria, “Encontesa s/med. caut.”, del 19-I-1995).*

*“Sin embargo y, por otro lado, se debe tener también presente que conforme a las reglas para el Registro de Nombres de Dominio en Internet en Argentina establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para la operatoria del servicio NIC-Argentina (fs. 200/201), el registro de una determinada denominación se otorgará al registrante que primero lo solicite, razón por la cual no se aceptarán solicitudes de registro de denominaciones iguales a otras existentes (reglas 1 y 2); en tales condiciones, es obvio que el nombre de dominio registrado por el aquí demandado (freddo.com.ar, fs. 203) trae como consecuencia la imposibilidad absoluta para la parte aquí actora, de registrar su propia marca como nombre de dominio y por ello de acceder al sistema, con las secuelas que tal situación se derivan -razonablemente- en el orden comercial y patrimonial.*

*“Es claro entonces que el particular modo en que el accionado ha implementado el uso prima facie -indebido de la denominación Freddo-, a través del sistema Internet y por la vía de la operatoria NIC-Argentina, configura una situación de hecho de características especiales,*

*con efectos excluyentes del titular marcario y que requiere entonces de pautas interpretativas y la consiguiente aplicación de institutos que permitan atender a aquellas particularidades, aun al margen de las previsiones específicas contenidas en la legislación marcaria.*

*“Al respecto se debe recordar que el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y sus normas concordantes no sólo facultan a los jueces a conceder medidas diferentes a las reguladas, sino que también admiten flexibilidad en el otorgamiento de las previstas mediante su adaptación a las particulares situaciones de hecho que se tienen en mira (conf. Palacio, Lino E. y otro, Código Procesal Civil y Comercial, T. 5, pág. 359).*

*“Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que -como principio- un nombre de dominio sea idéntico a marcas existentes podrá ser detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad intelectual demostrables, o con su autorización (conf. Controversias en Materia de Nombres de Dominio Utilizados en Internet, documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI en septiembre de 1997, punto 6) queda así configurada la verosimilitud en el derecho de la actora para requerir la pertinente protección cautelar, en tanto que es evidente que esta parte ha negado toda posibilidad al accionado respecto al empleo -bajo cualquier forma- de la marca en cuestión, y que tiene a su vez legítimo interés a partir de la titularidad que ostenta, para obtener un nombre de dominio que contenga los registros de que es propietario.*

*“Y en mérito de ello, la particular situación de hecho que se presenta en el caso de autos, justifica la medida cautelar innovativa que se solicita bien que con los alcances que se explican, en tanto la prolongación en el tiempo de aquellas circunstancias es susceptible de provocar un perjuicio cierto e irreparable en el titular marcario precisamente a consecuencia de la exclusión absoluta ya analizada, razón por la cual e incidente previsto por el artículo 35 de la ley 23.362 -habida cuenta su limitada finalidad- (conf. Otamendi, J., Derecho de marcas, cit., págs. 276 y sigs.), no brinda en la especie adecuada protección al titular de los derechos presuntamente infringidos (conf. Farrell, F., ‘Más sobre las medidas cautelares. El incidente de explotación y el art. 50 del Trip’s, L.L., del 4-VII-1997), habida cuenta precisamente, las características, modalidades y efectos de la infracción denunciada.*

*“De conformidad con lo que lleva expuesto, y en el marco de la previsión contenida en el artículo 50, inciso 2º del acuerdo ADPIC conteniendo el Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, aprobado por la ley 24.425, que a juicio del suscrito brinda sustento normativo a la cautela que corresponde disponer con el ajuste a las ya enunciadas particularidades del caso, se deba admitir la petición bajo estudio.*

*“Por ello y previa caución juratoria que deberá prestar la parte actora por ante el actuario, dispongo la suspensión preventiva del nombre de dominio freddo.com.ar registrada*

*por Spot Network (persona responsable Diego Gassi), en el Registro de Nombres de Dominio Internet en la Argentina, que administra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quedando asimismo autorizada Heladerías Freddo S.A.I.C.A., para solicitar el peticionante registro con ajuste a las reglas establecidas por la citada repartición, y todo aquello hasta tanto se dicte sentencia definitiva.*

*“Para su cumplimiento líbrese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y diligenciado al mismo, notifíquese dentro del tercer día al cautelado (art. 198, 2do. párr..., CPCCN)”.*

## **7) ANÁLISIS DE LOS CASOS:**

De las sentencias que se puede concluir en los siguientes puntos<sup>150</sup>:

- 7) Conforme la jurisprudencia dominante en Argentina, en caso de registro de un dominio Internet similar a una marca registrada, se ha dado total primacía a la **marca registrada**, y se ha ordenado la suspensión, cancelación o transferencia del nombre de dominio a favor del titular de la marca.
- 8) Las medidas cautelares fueron de suspensión, cancelación o transferencia del nombre de dominio a favor del titular de la marca, con fundamento en el artículo 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (medida cautelar genérica) y en el artículo 50 del Acuerdo ADPIC.
- 9) En tres de los casos se exigió una caución juratoria, y en los restantes, cauciones reales, pero de montos no significativos.
- 10) Al no existir normas que regulen la marca en internet, se consideró que el registro de un dominio similar a una marca registrada por un tercero equivale al uso indebido de esa marca, no siendo importante en esta determinación si la marca era notoria o no.
- 11) No se trató en los fallos la existencia de buena o mala fe del registrante del dominio.
- 12) Tampoco se ha tenido en cuenta el principio de especialidad del nombre y la necesidad de que exista riesgo de confusión, una marca notoria o la existencia de mala fe, principios aceptados por legisladores.
- 13) Cuando nos referimos a una marca podemos encontrar varias marcas similares pero que se refieran a diferentes productos, ya que una misma denominación puede ser

---

<sup>150</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 136

usada por diferentes titulares en clases de productos diferentes. Distinta es la situación de los nombres de dominio en donde un mismo nombre no puede ser compartido por razones técnicas imposibles de solucionar.

- 14) Con referencia a la confusión posible entre una marca y un nombre de dominio, la doctrina ha afirmado que: *“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 constituya 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 Internet de otra clase para cuya identificación se utiliza”*<sup>151</sup>. ( ). Creemos que en la solución de casos de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas, además de la normativa de la Ley de Marcas, se debiera tener en cuenta el principio de especialidad de las marcas, si la marca es notoria, si existe peligro de confusión y si existe mala fe.

## **8) OTRA JURISPRUDENCIA**

A los fines de cumplimentar este trabajo final sumaré otro caso jurisprudencial muy interesante y enriquecedor para la institución de Las Marcas, de gran connotación en nuestro país, que sin bien el problema planteado no pertenece al ámbito cibernético, se encuentra en juego normas de derecho internacional privado y de derecho interno que no a continuación analizaré sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos caratulados **“NEW ZEALAND RUGBY FOOTBALL UNION C/ CEBALLOS, ANÍBAL GERMÁN S/ NULIDAD DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS. CSJN 3/4/01”**, del Voto Del Señor Ministro Doctor Don Adolfo Roberto Vazquez:

Que New Zealand Rugby Football Union Inc., con domicilio real en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, invocando la titularidad de la designación "All Blacks" con la que identifica internacionalmente al seleccionado nacional de rugby neozelandés, promovió la

---

<sup>151</sup> Massager, José, “El uso de marcas en Internet”, mimeo, distribuido en las Jornadas de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por la OMPI el 2 y 3-VIII-1999

presente demanda a fin de que se decrete la nulidad de la marca "All Black's" que en nuestro país registró el señor Aníbal Germán Ceballos para identificar "confecciones de uso exterior en general" protegidas por la clase 25 del nomenclador (título n° 1.023.538, con renovación según acta n° 1.802.031), así como fundada la oposición que dedujo respecto de la solicitud de registro de la marca "All Black's" efectuada por la misma persona para distinguir otros productos de la citada clase 25 (acta n° 1.801.939).

Que esa pretensión fue resistida por el demandado invocando su buena fe tanto en la obtención del registro cuya invalidez se persigue, como respecto de la solicitud de inscripción a cuyo trámite se opuso la actora, sin perjuicio de lo cual invocó la prescripción de la acción de nulidad en función de lo previsto por el art. 25 de la ley 22.362.

Que la sentencia de primera instancia concluyó que la actora había acreditado en autos que "All Blacks" era una designación de actividades en los términos del art. 27 de la ley 22.362 y que, además, era mundialmente conocida por identificar la actividad deportiva que desarrolla el equipo nacional de rugby neozelandés, pero estimó que al no estar registrada como marca en ningún país, ni constituir un nombre comercial, no podía merecer la protección que brinda el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (texto según la revisión realizada en Lisboa en 1958). No obstante ello, consideró que el demandado no pudo desconocer la notoriedad internacional alcanzada por dicha designación y que, entonces, su registro por aquél como marca propia con una escritura mínimamente diferente, pero con identidad fonética, había resultado intencional y de mala fe.

En ese contexto, y por entender vulnerado el art. 953 del Código Civil, declaró que la acción de la actora no se hallaba prescripta y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda en todos sus términos.

Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal aceptó como válida la afirmación dada por el juez en cuanto a que el caso no estaba regido por el Convenio de París habida cuenta de que, según se expuso, dicho ordenamiento internacional sólo se refiere a la protección de marcas y nombres comerciales, y no a las designaciones mencionadas por el art. 27 de la ley de marcas argentina. Como consecuencia de ello, descartó la posibilidad de recurrir al art. 6° bis, inc. 3°, de la citada convención en cuanto prevé la imprescriptibilidad de la acción para obtener la anulación de marcas registradas de mala fe y, en su lugar, juzgó aplicable el plazo de prescripción por diez años estatuido por el art. 25 de la ley 22.362, en el entendimiento de que tal norma admite aplicación respecto de la acción de nulidad de registro marcario logrado por quien no pudo ignorar la pertenencia del signo en cabeza de un tercero ya que, según reflexionó, no cabría entender que todo supuesto de copia servil de signo ajeno dé lugar, sin más, a una hipótesis de

nulidad absoluta, ni que aun dándola la solución sea siempre la imprescriptibilidad de la acción tendiente a su declaración, dependiendo ello de lo que dispongan en cada caso las normas que regulan el instituto de la prescripción. Al concluir de esa manera, y por encontrar prescripta la acción por el transcurso del aludido plazo decenal, el tribunal a quo revocó la decisión de la instancia anterior en cuanto había declarado la nulidad del registro de marca n° 1.023.538 (renovación según acta n° 1.802.031), pero confirmó la procedencia de la oposición deducida por la actora al registro solicitado por acta n° 1.801.939.

Que contra tal pronunciamiento de la cámara de apelaciones la parte actora interpuso el recurso previsto por el art. 14 de la ley 48, el que fue denegado en cuanto a la invocación de arbitrariedad de sentencia, siendo concedido exclusivamente en orden a la interpretación de las normas de derecho federal involucradas.

Que el recurso extraordinario es admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de la ley de marcas y designaciones n° 22.362, así como la aplicación e inteligencia del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, y la decisión del a quo ha sido adversa al derecho de naturaleza federal invocado por el apelante (Fallos: 310:735).

Que la actora afirma tener derecho a invocar en su favor, para la defensa de la designación "All Blacks" de la que es titular, lo dispuesto por el art. 6° bis, inc. 3°, del Convenio de París, según lo cual estaría en condiciones de reclamar en cualquier tiempo la anulación de la marca del demandado dado su registro de mala fe (fs. 284 vta.).

Que, ante todo, es de recordar que tanto el juez de la causa, como la cámara de apelaciones, concluyeron que dicho convenio internacional era inaplicable en el sub lite porque en la enumeración que su art. 1°, ap. 2°, hace de diversos institutos de la propiedad industrial, no aparecen mencionadas las designaciones de actividades aludidas por el art. 27 de la ley 22.362, a lo que se agregaba que la actora no había probado que la locución "All Blacks" estuviera registrada como marca en algún país, ni que fuera un nombre comercial.

Que, en este punto, cabe recordar la doctrina según la cual en la tarea de establecer la inteligencia de normas de naturaleza federal, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones de los jueces de la causa y del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorga (Fallos: 307:1457 y 313:1714, entre otros).

Que el art. 1°, ap. 2°, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por la República Argentina mediante la ley 17.011, y al que también se adhirió Nueva Zelanda con entrada en vigor en esa nación a partir del 29 de julio de 1931)

alude al nombre comercial como un objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio.

Que, por su parte, aclarando el alcance de tal protección, el art. 8° del convenio señala que "...El nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de un registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio...".

Que el derecho unionista carece de una norma que defina qué debe entenderse por nombre comercial, lo que tiene explicación en el hecho de que las distintas legislaciones nacionales no identifican de manera unívoca a dicho instituto, ni lo regulan de un modo más o menos parecido. Cada país, con arreglo a sus tradiciones jurídicas, lo reglamenta con diverso alcance y, así, en algunas naciones se considera que es nombre comercial el registrado por industriales o comerciantes, el patronímico de artesanos y la firma de sociedades; otras, en cambio, aluden con él a la designación de un establecimiento comercial o industrial; al nombre de un lugar de fabricación o producción; etc. Por su parte, los países del "common-law", siguiendo su tradicional liberalismo, admiten como nombre comercial, al nombre del interesado, al nombre bajo el que trabaja, el del establecimiento, etc. (Antonio Amor Fernández, "La propiedad industrial en el derecho internacional", pág. 160, Barcelona, 1965).

Que, en esas condiciones, la mención que el citado art. 1°, ap. 2°, hace respecto del nombre comercial como objeto de la propiedad industrial protegido por el convenio, no puede más que considerarse como una referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que están presentes en la legislación de los países miembros de la Unión de París, todas las cuales, desde luego, merecen una idéntica protección internacional.

Que, sentado lo anterior, para establecer si una denominación determinada puede o no ser considerada constitutiva de un nombre comercial con derecho a la protección que provee el Convenio de París, resulta preciso hacer una calificación de ella teniendo en cuenta la ley del país donde tiene lugar su nacimiento, de suerte tal que si se concluyera que efectivamente se está en presencia de un nombre comercial según dicha ley, deberá ser considerada como objeto de la propiedad industrial susceptible de la protección unionista, aunque para la legislación de otros países pudiera resultar -inclusive por defecto en sus formalidades o requisitos- que no constituyera propiamente un nombre comercial (Antonio A. Fernández, op. cit., págs. 162/163).

Que en el sub lite los tribunales federales de grado no han ensayado una calificación de la denominación "All Blacks" acorde a las pautas precedentemente indicadas sino que, por el contrario, encuadraron ese conjunto en el esquema o molde que suministra el art. 27 de la ley 22.362 determinando, a la luz de tal norma, que se trata de una designación de actividades

y no propiamente de un nombre comercial, y concluyendo a partir de ello, que el Convenio de París le resultaba inaplicable por las razones a que ya se ha hecho referencia antes.

Que, con semejante razonamiento, habiéndose prescindido de realizar el análisis señalado en el considerando anterior, la consecuencia ha sido negar en autos la aplicación del Convenio de París sin que exista para ello una razón atendible de derecho, lo cual claramente afecta las garantías invocadas por el apelante, especialmente en cuanto la decisión se ha traducido -en definitiva- en restar operatividad a la regla de imprescriptibilidad consagrada por su art. 6° bis, inc. 3°, el que fue expresamente invocado para sustentar el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por el demandado.

Que, independientemente de lo anterior, no resulta inapropiado advertir que, a todo evento, el derecho que la parte actora tiene de exigir la aplicación en su favor de las reglas del Convenio de París vendría dado, de manera autónoma, en función de lo previsto por su art. 2°, por el cual se consagra el denominado principio de "igualdad en el tratamiento unionista".

Que, sobre el particular, cabe tener presente que la inclusión de las designaciones de actividades (de asociaciones y otras entidades sin fines de lucro) que el legislador hizo en el texto del art. 27 de la ley 22.362, nació con el propósito de ampliar el marco de protección que en la ley anterior -art. 42 de la ley 3975- sólo se ofrecía al nombre del agricultor, comerciante o fabricante (conf. Exposición de Motivos de la ley 22.362, art. 27) y que, obviamente, comprendía ya entonces aquel que derivaba del Convenio de París ratificado por nuestro país mediante una ley anterior.

Que, en esa inteligencia, y ponderando que la sanción de la ley 22.362 tuvo en mira, precisamente, coordinar las soluciones de la legislación nacional con las que se desprendían del Convenio de París (Fallos: 310:735), no hay base racional alguna para afirmar que las designaciones de actividades mencionadas en el citado art. 27 no tengan, de manera adicional, la protección que se brinda al nombre comercial en todos los países de la unión.

Que, en ese orden de ideas, si un titular local de una designación de actividades (calificada así según la ley argentina) tiene derecho en caso de conflictos de propiedad industrial suscitados en otro país unionista a exigir para sí la protección que le brinda el Convenio de París (vgr. la que resulta de su art. 6° bis, inc. 3°), no menos debe reconocerse a cualquier unionista extranjero cuando el conflicto se presenta en la República Argentina y ello, por cierto, habrá de ser así aun en el caso de que invocara la titularidad en el uso de una denominación o vocablo que para la ley argentina no sea propiamente un nombre comercial sino una designación de actividades. En tal sentido, cabe recordar, una vez más, que la referencia que en el citado convenio se hace del "nombre comercial" resulta una mera

referencia genérica susceptible de abarcar las distintas variedades o modalidades que están presentes en las legislaciones de las diferentes naciones.

Que, admitir lo contrario, implicaría consagrar una solución discriminatoria y contraria al citado principio de "igualdad en el tratamiento unionista", que tiene por finalidad obtener la uniformidad de las normas de derecho internacional privado y de las normas de derecho interno (Paul Roubier, "Le Droit de la Propriété Industrielle", vol. 1, pág. 240).

Que las razones que preceden, no advertidas tampoco en la instancia anterior, justifican igualmente la descalificación del fallo recurrido, sin que sea menester entrar en el tratamiento de la cuestión -postulada por el a quo- referente al tipo de nulidad que genera la copia servil de un signo notorio y si, bajo la ley argentina, ello suscita un caso en el cual la acción de anulación respectiva resulta imprescriptible o no.

Por ello, se hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas.

## CONCLUSIÓN

Sobre la base del estudio abordado, la legislación específica sobre marcas y el desarrollo de la problemática jurídica de “Internet”, no ha llegado a un conceso concreto. Es preciso señalar que en nuestra Ley Nro. 22.362 sobre Marcas y Designaciones, establece que la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido para el titular.

Aquella norma señala que la marca registrada constituye una propiedad para su titular y que esa propiedad tiene su manifestación primera y principal en la exclusividad. El propietario de una marca tiene pues la facultad y el derecho de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla.

Esta exclusividad consiste en poder prohibir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera pueden dañar la marca registrada. Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca.

Es por ello, que al distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario.

Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada. Este resguardo no es una carga que cae solamente sobre el cuerpo legal, sino también sobre los Jueces que interpretan y aplican la norma.

En consecuencia, la legislación vigente sobre marcas carece de normas exclusivas para proteger en sí las marcas y al titular de las mismas en el “campo virtual” o bien llamado “Internet”.

Puesto que, el sistema normativo marcario futuro en la Argentina, deberá priorizar de forma expresa y específica la protección del titular de la registración marcaria en Internet, tanto en los aspectos legales como los judiciales; como así también, apreciar el daño a la marca en cualquier de sus oficios como un elemento identificador, garantizador y de publicidad, que deberá ser suficiente para constituir una infracción a la misma. Esto implicará, también, una mayor protección al consumidor y usuario quienes elijen las mismas.

Como he mencionado anteriormente, la marca escapa del espacio personal para involucrarse al social, donde cotidianamente el mercado va creciendo hacia un progreso económico mayor, con más seguridad en las negociaciones y más protección para quien se encuentra en la cadena comercial.

Igualmente los diversos casos jurisprudenciales como “Camuzzi de Argentina S.A. c/ Arnero Juan P. s/ Medidas Cautelares”- (1999), “Errepar S.A. c/ Besana, Guillermo Antonio” (1999), “Pines S.A. c/ Nexus Internet Service s/ Medidas Cautelares” (1999), “Edea S.A. c/ Statics S.A.” (1999), “Pugliese, Francisco Nicolas c/ Perez, Carlos Enrique s/ Medidas Cautelares” (1999) y “ Heladerías Freddo S.A. c/ Spotnetwork s/ apropiación indebida de nombre “Freddo para internet” ” (1997), la justicia de nuestro país hizo lugar a medidas cautelares solicitadas por titulares de marcas registrales en Argentina, en contra de los registro de nombre de dominio, a pesar de no existir normas concretas de aplicación en cada caso.

Actualmente, en todo el mundo, se reconoce que el Derecho Marcario se apoya sobre dos pilares básicos que son el derecho del titular de la marca y el derecho de los consumidores: 1) El primero se desprende del carácter mismo de la marca: es un derecho de propiedad (intelectual) y el 2) El segundo, es el derecho de los consumidores a poder distinguir entre los productos y servicios fabricados y prestados por los oferentes, para así premiar o castigar a los últimos según pautas de calidad, precio, ética, etc.<sup>152</sup>

Sin embargo, existen dudas a la hora de asignar una escala de valores a esos dos objetivos básicos de la legislación marcaria (la protección del dueño y la tutela de los consumidores) en el ámbito virtual. La doctrina se mantiene dividida, para algunos, el objetivo más importante de la ley marcaria es proteger a los consumidores de la confusión y/o del engaño. Para otros, el derecho de propiedad está aun por encima de los intereses de los consumidores. Por último, también existe una corriente intermedia que ubica a ambos objetivos en un pie de igualdad.

Algunos autores han mencionado que Internet es una zona de “no derecho” por la ausencia de normas jurídicas a su respecto, su carácter transnacional y su constante avance tecnológico. Afirman que es inútil tratar de legislar a niveles nacionales, ya que tal legislación se volverá rápidamente obsoleta y de todas formas será de difícil aplicación debido a la facilidad del infractor de trasladarse virtualmente a través de la red a cualquier otro lugar del mundo en donde no exista normativa que le impida su accionar.

Por ello, la regulación que necesitamos no es sólo para sancionar a quien comete un ilícito, sino también es una legislación para regular y así facilitar las diferentes relaciones comerciales –civiles entre los partícipes de la red, donde -como analizamos- en la actualidad es

---

<sup>152</sup> Fernández Delpech, Horacio. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004, pág. 163

posible la aplicación por analogía de figuras jurídicas protectoras, en la tutela de la marca en el espacio cibernético hasta tanto cuente con normas específicas que la protejan.

En consecuencia, la incertidumbre del problema planteado comienza a desentrañarse a partir de la valoración, entendimiento de los distintos antecedentes mencionados y la experiencia de los hombres del derecho en busca de tutelar y proteger tales situaciones.

## REFERENCIAS

### ■ BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- ~ **Alterini, Atilio** “Curso de Obligaciones”, Abeledo-Perrot, Tomo I, Buenos Aires, 1984.
- ~ **Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo**, “Derecho Marcas”, Tomo I, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1989 .
- ~ **Braun, Thomas y Capitaine, Albert**. “Les marques de fabrique et de commerce”, París, 1908, referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.
- ~ **Breuer Moreno, Pedro**, “Tratado de Marcas de fábrica y comercio”, Ed. Jesús Menendez, Buenos Aires, 1937.
- ~ **Carrasco Blanco, Humberto**. “Algunos aspectos de la responsabilidad de los proveedores de servicios y contenidos de Internet”. “El caso ENtel”., trabajo presentado en Ecomder 2000.
- ~ **Di Luca, Stella Maris**, “Régimen Nacional de Marcas y designaciones”. Pensamiento Jurídico, Buenos Aires, 1981.
- ~ **Farina, Juan M.** , “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, Buenos Aires, 1995.
- ~ **Farinella, Flavio**, “Internet. Nombre de dominio, jurisdicción y ley aplicable”, Doctrina Judicial, 1999-3, 654.
- ~ **Fernández Delpech, Horacio**. “Internet: su Problemática Jurídica”. Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004.
- ~ **Laborde, A.** “Traité theorique et pratique des marques de fabrique et de commerce, Paris, 1914, referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.

- ~ **Llambías, Jorge Joaquín**, “Tratado de Derecho Civil”, Abelado-Perrot, Buenos Aires, 1989.
- ~ **Martínez Medrano, Gabriel**, “La protección de las marcas de hecho”, L.L. 2006-A-987.
- ~ **Mathely, Paul**, “Le droit francais des signes disitnctives”, París, 1984 referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.
- ~ **O’farrell, Enerto**, “La ampliación de fundamentos en las oposiciones a solicitudes de marcas”. L.L. 1983-D-233.
- ~ **O’farrell, Enerto**, “ La necesaria desacralización del fuero de atracción” L.:, LXVII-138-2.
- ~ **Otamendi, Jorge**. “Derecho de Marcas”.Sexta Edición Actualizada y ampliada. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2006.
- ~ **Pouillet, Eugené**, “Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tours genres”, 6 ed., París, 1912, referenciado en el libro “Derecho de Marcas”, de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.
- ~ **Rendu, Ambroise**, “Traité pratique marques de fabrique et de commerce et de la concurrente déloyale”,París, 1858.
- ~ **Romero, Miguel y de Paladella Salord, Carlos**, “Normas NIC-Argentina; la registración de dominios. Ar”, La Ley 2000-F,1255.
- ~ **Rossi, Jorge**, “Derecho e Internet: la responsabilidad de alojar páginas web”, Diario Judicial.com del 74/04/00.
- ~ **Roubier, Paul**, “L utilizacionale des marques”, Revue de la Prop. Ind. Et Artistique nro. 24, p. 47, referenciado en el libro “Derecho de Marcas” de Otamendi, Jorge, Sexta Edición Actualizada y ampliada, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2006.
- ~ **Sherwood, Robert**, “Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico”, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1995.

- ~ **Vibes, Federico Pablo**, “EL nombre de Dominio de Internet”, La ley, Buenos Aires, 2003.
- ~ **Bigger, Stephen-Mostert, Frederick W.** “Notes From other nations: Great Britain”, Trademark Reporter, 79-722., referenciado en el libro “Internet: su Problemática Jurídica” de Fernández Delpech, Horacio Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004.
- ~ **Ladas, Stephen P.** “La protection internationale d ela propriété industrielle”. Paris, 1983, ps. 659-660, referenciado en el libro “Internet: su Problemática Jurídica” de Fernández Delpech, Horacio Segunda Edición actualizada. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Año 2004.

■ **DOCUMENTOS LEGALES:**

Constitución de Nación

Constitución de la Provincia de Córdoba

Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Ley de defensa del Consumidor(Ley 24.240)

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic), aprobado por la ley 24.425.

Convención de Montevideo sobre Marcas de Fábrica y Comercio de 1889.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad intelectual, arts. 1º a 12 del Acta de Lisboa, aprobado por ley 17.011 y art. 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado por ley 22.195.

Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones.

Ley 24.664 que protege los símbolos y designaciones olímpicas.

Decreto 2976 de 1893 que prohíbe el registro de los distintivos de la Cruz Roja.

Decreto 42.366 del 23 de mayo de 1934 que prohíbe “a toda asociación o entidad particular el uso de la expresión “Nacional” en su nombre o denominación y en los documentos que expida o con cualquier otro motivo” (art. 1º)

Decreto 7243 del 22 de agosto de 1961 que prohíbe “el uso de la palabra “Interpol” y del emblema de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC Interpol) ...con fines que no correspondan al de la labor de la Policía Federal como representante de aquella Organización...” (art. 1º).

Decreto 558 del 24 de marzo de 1981 que reglamenta la ley 22.362.

Decreto 753/2000, que reglamenta el uso y prohíbe el registro como marca del nombre, sigla y emblema logotipo del Mercosur

Decreto 97/2001, que prohíbe el registro como marcas, solos o formando parte de las mismas de los términos “ecológico, biológica u orgánica, eco o bio”.

Resoluciones de Trámite del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Regulan el ejercicio de Agentes de la Propiedad Industrial los siguientes decretos: 4066 del 31 de mayo de 1932, 5296 del 30 de mayo de 1938, 24.797 del 11 de octubre de 1945 y 3775 del 6 de febrero de 1946.

Resolución 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que aprobó las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País "AR"-Bs. As., 17/11/2009.

#### ■ PAGINAS WEB

[Congreso de la Nación: www.congreso.gov.ar/](http://www.congreso.gov.ar/)

[Semanario Jurídico: http://www.semanariojuridico.info/](http://www.semanariojuridico.info/)

[Legislatura de Córdoba http://www.legiscba.gov.ar](http://www.legiscba.gov.ar)

## ÍNDICE

|  | PÁGINA |
|--|--------|
| <b><u>RESUMEN</u></b> .....  | 2      |
| <b><u>ABSTRACT</u></b> .....   | 3      |
| <b><u>AGRADECIMIENTO</u></b> .....   | 4      |
| <b><u>OBJETIVOS</u></b> .....  | 5      |
| <b><u>SIGLAS EMPLEADAS</u></b> .....   | 6      |
| <b><u>INTRODUCCIÓN</u></b> .....   | 9      |
| <br><b><u>CAPITULO I: “LAS MARCAS –GENERALIDADES”</u></b><br>                  |        |
| A) QUÉ ES UNA MARCA?.....  | 12     |
| B) HISTORIA DE LA MARCA –SURGIMIENTO DE INTERNET.....                          | 13     |
| C) FUNCIONES DE LA MARCA.....  | 17     |
| D) EL SISTEMA ATRIBUTIVO.....  | 20     |
| E) LA MARCA NO REGISTRADA .....  | 21     |
| F) LAS MARCAS DE SERVICIOS.....  | 23     |
| G) MARCAS COLECTIVAS .....   | 24     |
| H) LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN.....  | 24     |
| I) EL USO FACULTATIVO.....   | 25     |
| J) TERRITORIALIDAD .....   | 25     |
| K) DERECHO QUE CONFIERE LA MARCA.....  | 25     |
| L) DURACIÓN .....  | 26     |
| M) EL ADPIC Y LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA ARGENTINA.....                         | 26     |
| <br><b><u>CAPITULO II: “EL DERECHO Y LA ADQUISICIÓN DE LAS MARCAS”</u></b><br> |        |
| 1) CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA-NOVEDAD.....                                | 28     |
| 2) SIGNOS REGISTRABLES.....  | 28     |
| 3) EL REGISTRO DE LA MARCA .....   | 30     |
| <br><b><u>CAPITULO III: “LA MARCA Y LA PROBLEMÁTICA EN INTERNET”</u></b><br>   |        |
| 1) NOCIONES SOBRE INTERNET .....   | 35     |
| 2) PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE INTERNET .....                                     | 36     |
| 3) REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO .....  | 38     |

|  |    |
|--|----|
| 4) REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA..... | 46 |
|--|----|

**CAPITULO IV : “MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO”**

|  |    |
|--|----|
| 1) EL USO MARCARIO DEL NOMBRE DE DOMINIO.....  | 48 |
| 2) REGISTRACIÓN MALICIOSA DE NOMBRES DE DOMINIO (CIBEROCUPACIÓN<br>CYBERSQUATTING).....    | 49 |
| 3) INFRACCIONES MARCARIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE<br>DOMINIO.....                         | 52 |
| 4) LAS DESIGNACIONES GENÉRICAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO .....                              | 58 |
| 5) LA BUENA FE DEL TITULAR DE DOMINIO Y SU OPONIBILIDAD FRENTE AL TITULAR<br>MARCARIO..... | 60 |
| 6) LA REGISTRABILIDAD MARCARIA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.....                              | 62 |
| 7) NOMBRES DE DOMINIO Y FRASES PUBLICITARIAS .....   | 63 |

**CAPITULO V: “CONFLICTOS SURGIDOS CON RELACIÓN A LAS MARCAS Y EL REGISTRO**

|  |    |
|--|----|
| <b><u>DE NOMBRES DE DOMINIO, SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA</u></b><br><b><u>ARGENTINA”</u></b> ..... | 65 |
| <b><u>CONCLUSIÓN</u></b> .....   | 84 |
| <b><u>REFERENCIA</u></b> .....   | 87 |
| <b><u>INDICE</u></b> .....   | 91 |

## Formulario descriptivo del Trabajo Final de Graduación

### Identificación del Autor

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Apellido y nombre del autor: | <b>Turletti, Juan Carlos</b>    |
| E-mail:                      | <b>juanturletti@hotmail.com</b> |
| Título de grado que obtiene: | <b>Abogado</b>                  |

### Identificación del Trabajo Final de Graduación

|   |   |
|---|---|
| Título del TFG en español   | <b>Las Marcas en Internet</b>   |
| Título del TFG en inglés  | <b>Brands on the internet</b>   |
| Tipo de TFG (PAP, PIA, IDC)   | <b>Proyecto de investigación aplicada</b>                               |
| Integrantes de la CAE   | <b>Andrea Belmaña- Paula Altamirano</b>                                 |
| Fecha de último coloquio con la CAE   | <b>19/10/2011</b>   |
| Versión digital del TFG: contenido y tipo de archivo en el que fue guardado | <b>Contenido: Las Marcas en Internet</b><br><b>Tipo de archivo: PDF</b> |

### Autorización de publicación en formato electrónico

Autorizo por la presente, a la Biblioteca de la Universidad Empresarial Siglo 21 a publicar la versión electrónica de mi tesis. (marcar con una cruz lo que corresponda)

### Autorización de Publicación electrónica:

**Si, inmediatamente**

**Si, después de ..... mes(es)**

**No autorizo**

---

**Firma del alumno**