

# PROPIEDAD INTELECTUAL: ARTICULACIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA AL DERECHO DE MARCA Y NOMBRES DE DOMINIO

Silvana Soledad Ortiz\*

## Introducción

La protección de la propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia, y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales; obras de arte, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.<sup>1</sup>

Dentro de la primera categoría se enmarca, como derecho conexo, la protección a los Nombres de Dominio, que constituyen la dirección de un ordenador, y cuya función principal es facilitar a los usuarios la navegación en Internet. La protección de este derecho se hace efectiva mediante las reglas del ICANN, entidad privada sin fines de lucro que se apoya básicamente en la Política Uniforme de Resolución de Disputas, conocida como “UDRP” por su nombre en inglés: *Uniform Disputes Resolution Policy*.

En Argentina, la regulación de los nombres de dominio se materializa a través de las reglas NIC Argentina. El amparo al derecho marcario, en nuestro país, está regulado por la Ley 22362, su decreto reglamentario Nro. 558 y decreto modificatorio Nro. 1141/2003.

\* Abogada, profesora jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Seminario de Derecho Comercial y Empresarial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, UNNE. Becaria de Perfeccionamiento, Sec. General de Ciencia y Técnica, UNNE; título del proyecto de beca: “Organización y regulación de las industrias culturales en las ciudades de Resistencia y Corrientes”. Directora: Dra. María Laura Estigarribia Bieber; codirector: Augusto H. L. Arduino; subdirector: Ángel H. Azeves.

<sup>1</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. <http://www.wipo.int/about-ip/es/>, visitado el 15/11/2012.

Ambos regímenes plantean un conflicto cuando el propietario de una marca registrada a su nombre, pretende inscribir un nombre de dominio de similar designación al de la marca, y este se encuentra registrado a nombre de un tercero.

El presente trabajo parte de la protección a los derechos de propiedad intelectual en general, para luego describir y sistematizar el tratamiento legal de la protección al derecho de marcas y nombres de dominio, haciendo referencia a los conflictos que se suscitan entre ambos derechos, argumentando jurídicamente la necesidad de articulación y complementariedad normativa entre ambas regulaciones.

## Los derechos intelectuales

### *Consideraciones previas*

La Ley 11723, de Propiedad intelectual, en su artículo 1.º dispone:

*“A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas, comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas y pantomímicas; las obras de dibujos, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y discos fonográficos, en fin: toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción”.*

No obstante, actualmente cuando hablamos de derechos intelectuales, no solo abordamos la temática de los derechos de autor, legislados por la Ley 11723, sino también a los que tienen por objeto los inventos, las marcas y los diseños y modelos industriales y de utilidad.<sup>2</sup>

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>3</sup>, la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones,

<sup>2</sup> Arduino, Augusto H. L. y Azeves, Ángel Héctor. “Valuación de la marca en los procesos concursales”, ED 13/07/2007.

<sup>3</sup> Cit. nota 1, visitado el 15/11/2012.

las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

Según la OMPI, por “propiedad intelectual” se entiende, en términos generales, toda creación del intelecto humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores, al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones.

En el *Convenio* que establece la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (1967) no se define la propiedad intelectual, pero en él figura una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual, a saber: las obras literarias artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes; los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los diseños industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal y “*todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico*”.

La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares, en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares; antes bien, en la información y conocimientos reflejados en ellos. Los derechos de propiedad intelectual son también, a veces, objeto de determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que están vigentes durante un plazo determinado.

La propiedad intelectual supone instrumentos legales e institucionales que protegen, bajo determinados requisitos, las creaciones del intelecto u objetos vinculados con la actividad creativa. Cubre disciplinas y categorías de intangibles o de derechos que, en muchos casos, tienen un valor económico apreciable. Ellas incluyen instrumentos de protección tales como las patentes, las marcas y el derecho de autor.

No obstante, no toda la propiedad intelectual está relacionada necesariamente con la creatividad. En algunos casos se protege solo la inversión económica necesaria para establecer determinada información.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Roffe, Pedro. *América Latina y la Nueva Arquitectura internacional de la Propiedad Intelectual*. La Ley, Buenos Aires, 2007, pág. 13.

### ***Clasificación***

Tradicionalmente, la propiedad intelectual ha comprendido dos grandes ramas: la propiedad intelectual propiamente tal (Derecho de Autor) y la propiedad industrial (tradicionalmente patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, marcas, protección contra la competencia desleal).<sup>5</sup>

### ***Derecho de autor***<sup>6</sup>

El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas y las obras cinematográficas y científicas, como tesis, libros, informes. En inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el *derecho de autor* se conoce con el nombre de *copyright*. El término *copyright* tiene que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, solo pueden ser efectuados por el autor o con su autorización.

La expresión *derecho de autor* nos remite a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho de que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación, como el derecho a cobrar regalías por su reproducción, previa autorización o a impedir la reproducción deformada de ella, prerrogativa que solo a él le pertenece; mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que pueden gozar terceros; por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin.

### ***Propiedad industrial***<sup>7</sup>

La amplia aplicación que tiene el término “industrial” se explica claramente en el Artículo 1.3 del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, cuando dice:

<sup>5</sup> Roffe, Pedro. *Óp. cit.* pp. 13 y 14.

<sup>6</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. Principios Básicos de la Propiedad Industrial, Pág. 4. <http://www.wipo.int/about-ip/es/>, visitado el 15/11/2012.

<sup>7</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. OMPI. Principios Básicos de la Propiedad Industrial, Pág. 4 <http://www.wipo.int/about-ip/es/>, visitado el 15/11/2010.

*“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.*

Existen infinitas formas de lo que se entiende por propiedad industrial, pero los principales exponentes son las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que vienen a ser creaciones estéticas determinantes del aspecto de los productos.

Dentro de lo que cabe denominar propiedad industrial figuran también las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales, así como las indicaciones geográficas, a lo que viene a sumarse la protección contra la competencia desleal.

En varios de los activos que acabamos de describir no resulta fácil apreciar, aunque exista, la dimensión de “creación intelectual”. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular, a los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueda inducir a error a los consumidores, así como toda práctica que induzca a error en general.

## **Marcas**

### *Concepto*

Vitolo las caracteriza diciendo que la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto de otro, que otorga a su titular un derecho absoluto de uso y de oposición a la supresión de su producto.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Vitolo, Daniel Roque. *Contratos Comerciales*. Buenos Aires, Ad Hoc, 1993, Pág. 590; citado por Arduino, Augusto H. L. y Azeves Ángel Héctor, “Transferencia de las marcas en el concurso preventivo”. JA 2007-IV- Fascículo 8- 21711/2007.

En otro orden, Garrigues<sup>9</sup> señala que la marca es el signo diferenciador de las mercaderías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa.

La palabra marca se utiliza, en el ámbito de la propiedad industrial, con dos significados distintos. En ciertos casos, para hacer referencia a un derecho subjetivo, más precisamente a un derecho intelectual; en otros, para aludir al objeto de ese derecho subjetivo: el signo con capacidad distintiva.

Junto con el nombre comercial o designación, la marca integra la familia de los derechos intelectuales que recaen sobre signos distintivos; esto es, aquellos signos que el empresario utiliza para que sus productos o servicios puedan ser diferenciados por la clientela respecto de aquellos otros bienes del mismo género que son prestados o comercializados por sus competidores. En suma: la finalidad del régimen marcario es evitar que los productos o servicios comercializados por un empresario se confundan con los de otro, para así proteger a los consumidores y amparar una sana competencia comercial.<sup>10</sup>

### **Regulación Legal. Normas aplicables**

Podemos referir como normas aplicables a las cuestiones relacionadas con la propiedad industrial, con sus particulares ámbitos de actuación, a las siguientes:

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, administrado por OMPI.
2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), administrado por la OMC.
3. Arreglo de Niza.
4. Ley 22362 (del año 1981), su decreto reglamentario Nro. 558 y decreto modificatorio Nro. 1141/2003.

<sup>9</sup> Garrigues, Joaquín. *Curso de Derecho Mercantil*, T. I. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1987, Pág. 250, citado por Arduino, Augusto H.L. y Azeves, Ángel Héctor, "Transferencia de las marcas en el concurso preventivo". JA 2007-IV-10.

<sup>10</sup> Rouillon, Adolfo A. N. Dir., Alonso, Daniel F. Coord. *Código de Comercio Comentado y Anotado*. Tomo V. La Ley, pp. 1273 y 1274.

5. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario.
6. Decreto 878/2006 en materia arancelaria.
7. Resoluciones del presidente del INPI.
8. Disposiciones del director de Marcas.
9. Principios generales del derecho.
10. Leyes supletorias.

Tal vez, aquí se podría hacer alguna referencia respecto de cada una de las normas y sus ámbitos subjetivos y objetivos de aplicación.

## **Nombres de dominio**

### *Concepto y clasificación*

Siguiendo a Gago y Goicochea<sup>11</sup>, Internet es entendida como la red mundial de computadores que utiliza un protocolo de comunicación común, permitiendo básicamente que todas las computadoras del mundo tengan la posibilidad de compartir información. La conexión física de ellas se realiza generalmente mediante la contratación de un espacio con una línea telefónica, o en forma inalámbrica por transmisión de onda de antena a antena. El contenido de la información existente en Internet es almacenado en computadoras, conocidas como “*servers*”.

La presencia de cualquier persona en Internet comienza con el registro de un nombre de dominio —en adelante utilizaremos indistintamente los términos “dominio” y “nombre de dominio”—. Además de constituir una vía más de comunicación, por ser el nombre con el cual se envían y reciben “*emails*”, puede representar el símbolo de la empresa, por el cual el público consumidor la reconoce a través de su sitio o página Web, cumpliendo en este caso la función de cualquier marca o designación comercial, tal cual la entendemos fuera del ámbito de Internet.

<sup>11</sup> Gago, Fernando; Goicochea, Ignacio. *Los Nombres de Dominio en Internet y el derecho Marcario. Nombres de Dominio de internet vs. Derecho Marcario*, ED, 192-617.

En virtud de lo expuesto, se define al nombre de dominio como aquel conjunto de caracteres que conforman un signo utilizado en el ámbito de Internet para localizar a un determinado usuario, sitio o página Web<sup>12</sup> —*generic top level dominians*—, entre los cuales se encuentran .com, .aedu, .gov, .in, .org, .mil, .net, y los dominios de nivel superior, que corresponden a códigos de países (cctld) —en inglés, *Country code top level dominians*—. En Argentina se utiliza .com.ar.<sup>13</sup>

Se puede realizar una desagregación de los conceptos generales expresados, estableciendo sus características de la siguiente manera:

- a) Dominios genéricos de nivel superior, expresados bajo la sigla TLD (Generic Top Level Domains): pueden ser adquiridos por cualquier persona o entidad. Entre ellos, “.com” —para entidades comerciales—, “.net” —para las computadoras de los proveedores de red—, “.org” —para organizaciones—, entre otros.
- b) Dominios especiales de nivel superior (sTLD, *Special Top Level Domains*): están reservados solo para entidades que cumplen ciertos requisitos: “.edu” —instituciones educativas—, “.gov” —uso oficial—, “.int” —organizaciones con Tratados Internacionales y organizaciones no gubernamentales con el estatus de “observadores” de las Naciones Unidas— y “.mil” —uso militar—.
- c) Dominios territoriales de nivel superior (ccTLD – *Country Code Top Level Domains*): brindan información acerca del país de origen de la página Web. Ejemplo de ello son: “.ar” —Argentina—, “.fr” —Francia—, “.br” —Brasil—, entre otros.
- d) La sumatoria de todos los niveles —el gTLD, el sTLD y el ccTLD— conforman lo que se conoce como el DNS (*Domain Name System*). El dominio se compone de tres elementos: uno que señala que el dominio se encuentra en la *World Wide Web* (WWW), otro que establece el segmento propiamente identificador llamado “*Second Level Domain*” o “SLD” —vg. “google”— y, finalmente, otro que indica el nivel en el

<sup>12</sup> Gago, Fernando; Gocochea, Ignacio. *Los Nombres de Dominio en Internet y el derecho Marcario. Nombres de Dominio de internet vs. Derecho Marcario*, ED, 192-617.

<sup>13</sup> Giay, Gustavo. *Jurisdicción, competencia y notificación en juicios de marcas y nombres de dominio*. JA, 2009-II, Pág. 1001.



cual ese dominio debe ser situado —gTLD, sTLD o ccTLD, vg. “.com”— En este caso, el dominio será [www.google.com](http://www.google.com). El *Second Level Domain* es creación intelectual del solicitante. Es este SLD el que puede coincidir con otros signos distintivos de terceros generando diversos conflictos de orden jurídico.<sup>14</sup>

### *Regulación de los nombres de dominio*

Desde el año 1993 hasta 1998, el sistema de regulación de los gTLD y sTLD estuvo a cargo de *Network Solutions Inc.* (NSI). Originariamente, NSI implementó una política cuyo principio fundamental era “quien primero solicita un nombre de dominio, primero lo obtiene” —*first come, first served*—, conocido como “Principio de Prioridad”. La protección de los derechos de terceros —de propiedad intelectual o de cualquier otro tipo— quedaba a cargo del afectado.

Debido a las críticas a este sistema, en 1998 entró en vigencia el sistema de ICANN, entidad privada sin fines de lucro, que se apoya básicamente en un pilar: la Política Uniforme de Resolución de Disputas, conocida como “UDRP” por su nombre en inglés: *Uniform Disputes Resolution Policy*. Esta política no solo recepta el “Principio de Prioridad”, sino que, además, instaaura el llamado “Principio de Registro de Buena Fe”, que, en resumen, declara inválido a todo registro realizado, y luego usado con mala fe por parte de quien no tenga derecho ni interés legítimo, cuando el nombre de dominio registrado sea idéntico o confundiblemente similar con una marca de un tercero. La política tiene además sus normas de procedimiento generales —las Reglas de ICANN—, cuya función es otorgar uniformidad en el ámbito procesal.<sup>15</sup>

Para la registración de un nombre de dominio en la Argentina —dominio de segundo nivel “ar”— es necesario completar una solicitud a través del sitio de NIC-Argentina,<sup>16</sup> *Network Information Center Argentina*. Dicho organismo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-

<sup>14</sup> Richard, Soledad y Rodríguez, Pablo. *Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombre de dominio de Internet en Argentina*. La Ley 2000-F-1255.

<sup>15</sup> FIJ Tatiana Anabel, “Marcas vs. Nombres de Dominio”, publicado en, [http://utsupra.com/php/visorphp?id=A00832020&base=articulos\\_eid](http://utsupra.com/php/visorphp?id=A00832020&base=articulos_eid) visitado el 23/10/12

<sup>16</sup> <http://www.nic.ar/> visitado el 15/09/10.

nal y Culto, establece reglas de registro que deben ser aceptadas previamente por los usuarios para poder inscribirse.

**Las reglas NIC Argentina**, desde sus comienzos, basaron su regulación en el “Principio de Prioridad”, no haciéndose responsables de los conflictos que podría suscitar la inscripción frente a los terceros. Son veinte. Establecen el procedimiento y las reglas de registración de nombres de dominio. Actualmente, con la Sanción de la Resolución Ministerial 654/2009 Bs. As., de 17/11/2009, se ha establecido a través de la Regla N.º 11, un procedimiento para revocar el registro de un nombre de dominio en caso de que afecte los derechos subjetivos de un tercero. Conforme dicha norma, la persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia.

Este nuevo procedimiento no se basa en el principio de buena fe para revocar el registro —como lo hace la ICANN—; no obstante, abre una vía de reclamo —antes inexistente— para quien pruebe la afectación al derecho subjetivo y fundamente su mejor derecho. De esta manera, se aparta del principio de prioridad en la inscripción, permitiendo el reclamo y adjudicación del dominio a quien tenga mejor derecho.

### ***Conflictos entre nombres de dominio y marcas***

Los conflictos se suscitan desde que el sistema de nombres de dominio responde a principios diferentes de aquellos establecidos en el sistema marcario. Más allá de las diferencias de función técnica a las que sirven ambos sistemas, los criterios que rigen el sistema de nombres de dominio se caracterizan normalmente por los principios de universalidad y de identidad, frente a los de territorialidad y especialidad del sistema marcario.<sup>17</sup>

Como adelantamos, en la práctica, el conflicto más frecuente se suscita cuando el propietario de una marca registrada a su nombre pretende inscribir un nombre de dominio de similar designación al de la marca, y este se encuentra registrado a nombre de un tercero.

<sup>17</sup> Richard, Soledad y Rodríguez, Pablo. *Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombre de dominio de Internet en Argentina*. La Ley 2000-F-1258.

Anteriormente, en la doctrina se hablaba de casos de *cyberocupación*, definidos como los

*“casos en que el reclamante pretende lograr su cancelación otras a nombre del reclamante. Por lo general el fundamento es que el nombre de dominio resulta idéntico o confundible con un signo de capacidad distintiva de su propiedad generalmente una marca, que ha sido registrado de mala fe por un tercero (cyberocupación)”*.<sup>18</sup>

En estos casos, se presume que el *cyberocupante* pretendía negociar la cancelación o transferencia del registro. Pero, actualmente, y conforme con nuestra nueva regla NIC Argentina modificada en noviembre de 2009, cabe hablar mejor de derecho o afectación de un derecho subjetivo, antes que referir a la existencia de mala fe por parte del *cyberocupante*.

La Regla NIC Argentina N.º 11, en su parte pertinente, establece

*“NIC Argentina se encuentra facultada para revocar el registro de un nombre de dominio en caso que el mismo afecte los derechos subjetivos de un tercero.*

*La persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia. Ante varios reclamos debidamente acreditados sobre un mismo nombre de dominio, el formalizado en primer término gozará de preferencia en el registro.*

*NIC Argentina analizará el reclamo y, en caso de considerarlo verosímil, informará respecto del mismo, vía correo electrónico, a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa y detallará la documentación acreditante adjuntada. La entidad registrante del dominio deberá acusar recibo de dicha comunicación por la misma vía y emitir su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles administrativos. En él, deberá ofrecer la prueba que estime pertinente a efectos de establecer su derecho al uso del nombre disputado.*

<sup>18</sup>Giay, Gustavo. *Jurisdicción, competencia y notificación en juicios de marcas y nombres de dominio*. JA, 2009-II, Pág. 1001.

*En caso que NIC Argentina no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, informará tal temperamento, vía correo electrónico, tanto al reclamante como a la entidad registrante del dominio, en cuyo caso las partes deberán resolver la disputa por la vía que estimen corresponder... ”.*

Conforme con el procedimiento de reclamo establecido por la regla 11 de NIC Argentina, cabría primero hacer un reclamo ante el organismo planteando el mejor derecho, con fundamento en las pruebas de registración y uso de marcas o en la notoriedad de esta, en caso de que fueran marcas de hecho. No pudiendo resolverse la cuestión por esta vía, podría plantearse la competencia desleal en sede judicial. En el caso de que no pueda probarse el uso de la marca y se tenga el registro de ella, igualmente podría plantearse la competencia desleal en sede judicial.

El fundamento en la prueba de la registración y uso de la marca radica en que *“[l]a legislación otorga al titular de una marca facultades exclusivas de uso para diferenciar productos y servicios determinados. La protección jurídica de la marca se descompone en dos facultades: una actitud positiva de uso exclusivo y una potestad negativa y o posibilidad de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares en el tráfico empresarial sin consentimiento del titular”*.<sup>19</sup>

Siempre que el tercero utilice el nombre de dominio con fines comerciales, habrá utilización a título de marca. Cuando un tercero, sin el consentimiento del titular de una marca, registra un nombre de dominio idéntico para ofrecer en la página productos o servicios idénticos o similares a aquellos distinguidos por la marca ajena, o cuando se realiza con fines publicitarios, a nuestro criterio, se constituye una utilización a título de marca del nombre de dominio. Esta circunstancia posibilita enervar la facultad de exclusión por parte del titular de la marca, por considerar que dicha utilización atenta contra su derecho de exclusión otorgado por la legislación marcaria. En el caso de uso como marca, el solo registro no puede originar un conflicto de marca, en tanto el nombre de dominio

<sup>19</sup>Richard, Soledad y Rodríguez, Pablo. *Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombre de dominio de Internet en Argentina*. La Ley 2000-F-1259.

*per se* no es un nombre distintivo, por lo que no entraría en el ámbito de exclusión correspondiente al titular de una marca.

Se observa que se han registrado como nombres de dominio marcas reconocidas, solo a fines de impedir su utilización por los legítimos titulares o para negociar la transferencia o cancelación. No constituye un conflicto entre marcas, pero la parte perjudicada podrá esgrimir un acto de competencia desleal, en virtud de constituir un acto de obstaculización —en el que hasta podría presumirse la mala fe—. Este conflicto se ha resuelto por las reglas de la ICANN.<sup>20</sup>

Por ello, resulta necesaria la legislación de competencia desleal adecuada.<sup>21</sup> Así también, es conveniente la regulación de nombres de dominio mediante una ley nacional, que permita la articulación y complementación del derecho al nombre de dominio con el derecho a la marca, a fin de solucionar el conflicto en sede judicial.

En caso de que solo se detente el registro, sin el uso comercial del nombre de dominio, no habrá utilización de marca ajena. No obstante ello, conforme con las reglas NIC Argentina, podrá igualmente plantearse el mejor derecho alegando ser propietario de la marca registrada a nombre del reclamante, probando el uso, la afectación a su derecho de propiedad de la marca y el mejor derecho.

## Conclusiones

La amplitud de la clasificación de los Derechos de Propiedad Intelectual se genera a raíz de la creciente y cambiante tecnología, que afecta también directamente al consumo y al marketing.

En nuestro país, las reglas NIC Argentina constituyen la única regulación de derechos de nombre de dominio; por ello, es necesaria la regulación mediante una ley nacional, tal lo antedicho, que permita una más ágil solución de los conflictos que se presenten con referencia al tema.

La regulación legal en materia marcaria y de nombres de dominio debería ser complementaria. La regulación y articulación entre ambos institutos reviste

<sup>20</sup> Richard Soledad y Rodríguez Pablo. *Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombre de dominio de Internet en Argentina*. La Ley 2000-F-1259.

<sup>21</sup> Richard Soledad y Rodríguez Pablo. *Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombre de dominio de Internet en Argentina*. La Ley 2000-F-1259.

radical importancia para la práctica empresarial. Esto permitirá preservar el derecho intelectual del empresario que registra una marca, frente al posible ocupante del dominio que no ostente legítimo derecho.

El problema de la articulación de ambas normas radica, básicamente, en que el sistema de registro de nombres de dominio se basa en un principio de universalidad de la registración y de identidad, mientras que el derecho marcario se arraiga en un principio de territorialidad y especialidad de la registración. Pero la regulación de la registración de los nombres de dominio actualmente en nuestro país se lleva a cabo a través de un organismo nacional. Podría sortearse el problema de la territorialidad mediante un cruzamiento de datos de ambos registros.

En cuanto al otorgamiento de una marca en virtud de la especialidad frente a la universalidad e identidad de los nombres de dominio, constituye una cuestión más difícil de zanjar. Pero podría unificarse el criterio de registración especial para ambos, cuando el uso del dominio sea comercial y registrado en la Argentina (por ejemplo, que tenga extensión .ar).

No obstante ello, y en virtud de los problemas que acarrea la falta de regulación legal y complementación normativa, la implementación de la nueva vía de reclamo administrativa establecida por la regla NIC Argentina N.º 11 constituye un importante avance. Esta norma creó una vía más ágil y menos onerosa, que permite dirimir los conflictos entre el detentador del registro de un nombre de dominio y el poseedor del derecho de marca que pruebe el mejor derecho al uso de aquel.

Además, la regulación en materia de nombres de dominio actualmente vigente en nuestro país—regla NIC N.º 11— se basa, más allá del principio de prioridad, en la solicitud de inscripción, abriendo las puertas al posible reclamo de quien pretenda registrar un nombre de dominio ya otorgado, fundamentando la lesión al derecho subjetivo y el mejor derecho al registro, en este caso, por ser propietario de una marca con idéntica o similar denominación. Obviamente, en caso de no poder dirimirse el conflicto por esta nueva vía administrativa, podrá plantearse la cuestión en sede judicial y alegar, en caso de corresponder, competencia desleal.

## **Bibliografía**

ARGENTINA. Ley 11723.

ARGENTINA. Resolución Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 654/2009 Bs. As., 17/11/2009.

- ARDUINO, AUGUSTO H. L. y AZEVES, ÁNGEL HÉCTOR. “Valuación de la marca en los procesos concursales”, ED 13/07/2007.
- ARDUINO, AUGUSTO H. L. y AZEVES, ÁNGEL HÉCTOR. *Transferencia de las marcas en el concurso preventivo*. JA 2007-IV- Fascículo 8- 21711/2007.
- FIJ, TATIANA ANABEL. “Marcas vs. Nombres de Dominio”, publicado en, [http://utsupra.com/php/visorphp?id=A00832020&base=articulos\\_eid](http://utsupra.com/php/visorphp?id=A00832020&base=articulos_eid) visitado el 23/10/12.
- GAGO, FERNANDO; GOICOECHEA, IGNACIO. *Los Nombres de Dominio en Internet y el derecho Marcario. Nombres de Dominio de internet vs. Derecho Marcario*. ED, 192-617.
- GIAY, GUSTAVO. *Jurisdicción, competencia y notificación en juicios de marcas y nombres de dominio*. JA, 2009-II.
- ROFFE, PEDRO *América Latina y la Nueva Arquitectura internacional de la Propiedad Intelectual*. La Ley, Buenos Aires, 2007.
- ROUILLON, ADOLFO A. N. Dir., ALONSO, DANIEL F. Coord. *Código de Comercio Comentado y Anotado*. Tomo V, La Ley.
- RICHARD, SOLEDAD y RODRÍGUEZ, PABLO J. *Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombres de dominio de Internet en Argentina*. La Ley 2000-F.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. <http://www.wipo.int/about-ip/es/>, visitado el 15/11/2012.
- <http://www.nic.ar/> visitado el 15/09/12.