

TESIS DE MAESTRÍA

¿Nace un nuevo derecho de propiedad intelectual? El caso de los nombres de dominio en Internet.

Institución: FLACSO-Sede Académica Argentina

Programa: Maestría en Propiedad Intelectual

Maestrando: Diego Fernández

Director: Miguel B. O'Farrell

Fecha: 29 de diciembre de 2011

Luego de la defensa de este trabajo hemos introducido pequeñas modificaciones a fin de reflejar valiosos comentarios del jurado.

Índice

Glosario	3
Capítulo I - Internet y los nombres de dominio.....	5
1.1 Introducción.....	5
1.2. La aparición de los nombres de dominio en Internet.....	7
1.3 ¿Qué es un nombre de dominio?	8
1.4. La asignación de los nombres de dominio.....	11
1.5 Resolución administrativa de controversias en materia de nombres de dominio de nivel superior	16
Capítulo II - Regulación de Internet y los nombres de dominio en la Argentina.....	20
Capítulo III - Distintas posiciones respecto de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.....	25
3.1 Introducción.....	25
3.2 Distintas posiciones	25
3.2.a Derecho de uso contractual.....	25
3.2.b Derecho de propiedad.....	28
Capítulo IV - Naturaleza jurídica de los nombres de dominio: doctrina y jurisprudencia extranjera	33
4.1 Estados Unidos	33
4.2 Canadá	37
4.3 India.....	39
Capítulo V - El derecho de propiedad intelectual - La naturaleza jurídica de los nombres de dominio a la luz de la jurisprudencia de los tribunales argentinos	40
5.1 El derecho de propiedad	40
5.1.a El concepto de propiedad en la Constitución Nacional y el Código Civil	40
5.1.b La propiedad intelectual	41
5.2. Jurisprudencia de los tribunales argentinos - Introducción	42
5.2.a General.....	43
5.2.b La existencia de un derecho de propiedad.....	45
5.2.c La transferencia del nombre de dominio por su titular.....	48
5.2.d Citación de NIC Argentina como tercero	49
5.2.e Notificación de sentencias a NIC Argentina.....	52
5.3 Conclusión.....	53
Capítulo VI - Conclusión.....	54

Glosario

- DNS: Sistema de Nombres de Dominio o Domain Name System.
- WWW: World Wide Web.
- Dirección IP: Dirección de Protocolo de Internet o Internet Protocol Address.
- IANA: Internet Assigned Numbers Authority.
- ASO: Address Supporting Organization.
- URL: Unified Resource Locator.
- TLD: Dominio de nivel superior o Top Level Domain.
- gTLD: Dominio genérico de nivel superior o Generic Top Level Domain.
- ccTLD: Dominio genérico de nivel superior de código país o Country Code Top Level Domain.
- NSF: National Science Foundation.
- NSI: Network Solutions, Inc.
- ICANN: Internet Corporation for Assigned Name and Numbers.
- OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Industrial.
- NAF: National Arbitration Forum.
- Cámara Federal o CCCF: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
- Reglas NIC: Resolución 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que aprobó las Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet en Argentina, derogada y reemplazada en 2009 por la Resolución 654/2009.
- NIC Argentina: Sigla con la que se conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su calidad de administrador de los nombres de dominio de nivel país “.AR”.
- INPI: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
- IGJ: Inspección General de Justicia.
- CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- SLD: dominio de segundo nivel o Second Level Domain.
- RFC: pedido de comentarios o Request for Comments,

El acceso a Internet es cada vez mayor tanto en los países más desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Entre otras cosas, Internet permite a los usuarios: (i) contar con una casilla de correo electrónico propia para comunicarse con otros usuarios; (ii) acceder a la World Wide Web (WWW) y consultar sus distintos sitios online; (iii) utilizar las llamadas redes sociales; y (iv) entretenerse mediante el uso de herramientas tales como reproductores de música y video online o distintos juegos interactivos.

Los sitios en Internet se identifican a través de un nombre de dominio.

Desde su irrupción en nuestras vidas, los nombres de dominio han ido cobrando cada vez más protagonismo e importancia tanto en el comercio como en el mundo del entretenimiento en general.

Este trabajo apunta a responder si los nombres de dominio son un nuevo tipo de propiedad intelectual, para lo cual resulta imprescindible desentrañar su naturaleza jurídica.

A tal fin, analizaremos la doctrina y jurisprudencia local y comparada, las distintas normas que regulan Internet y los nombres de dominio y la práctica administrativa de los organismos que los administran.

El trabajo está dividido en cinco capítulos en los que abordamos la irrupción y desarrollo de Internet y los nombres de dominio, su regulación normativa en la Argentina, las distintas posiciones respecto de su naturaleza jurídica, el análisis de la problemática por la doctrina y jurisprudencia comparada y, por último, la naturaleza jurídica de los nombres de dominio a la luz de la jurisprudencia de los tribunales argentinos y la práctica administrativa del organismo encargado de su administración.

Particularmente, en el capítulo I consideramos qué son los nombres de dominio, su aparición, desarrollo y asignación a nivel global, y la resolución administrativa de controversias en materia de nombres de dominio genéricos de nivel superior.

En el capítulo II analizamos las normas que regulan Internet y los nombres de dominio en la Argentina y su tratamiento por los tribunales.

Las distintas posiciones respecto de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio se analizan en el capítulo III, muy particularmente analizamos la postura que considera que entre el registrador y el titular del nombre de dominio existe una relación contractual de uso del nombre de dominio y, por el otro, la que lo considera que sobre el nombre de dominio su titular tiene un derecho de propiedad. Todo ello, con apoyo en doctrina especializada.

En el capítulo IV nos referimos a algunos precedentes jurisprudenciales de tribunales extranjeros que analizan y responden el interrogante sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.

Por último, el capítulo V contiene un análisis de la jurisprudencia de los tribunales argentinos en materia de nombres de dominio.

Capítulo I - Internet y los nombres de dominio

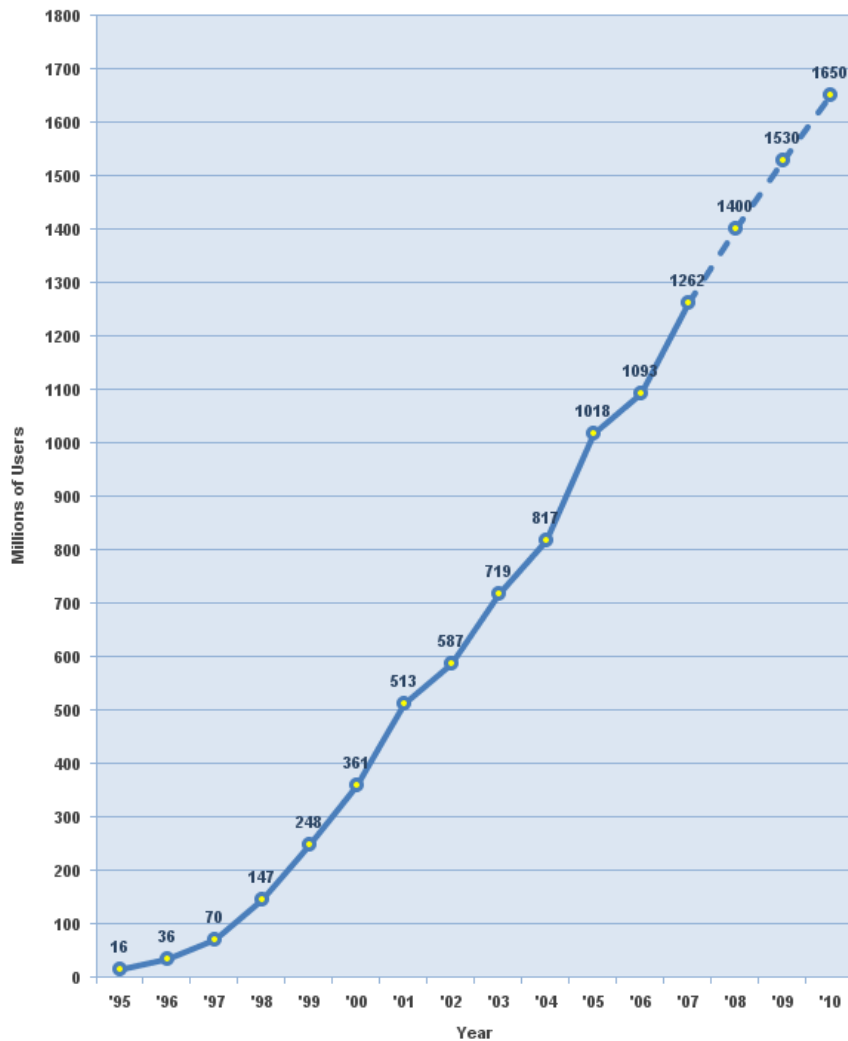
1.1 Introducción

El auge de Internet y, particularmente, de los nombres de dominio de Internet, es algo que hoy en día resulta indiscutible.

Ello ha provocado que una gran cantidad de usuarios se conecten a diario a Internet y, asimismo, la existencia de un sinnúmero de sitios o páginas en Internet para que estos puedan visitar. Ello ha hecho necesario que estos usuarios y sitios sean identificados de alguna forma lo más amistosa posible.

La cantidad de usuarios de Internet pasó de 16 millones en 1995 (0,4% de la población mundial) a 2.110 millones en junio de 2011 (30,4%)¹.

**Internet Users in the World
Growth 1995 - 2010**

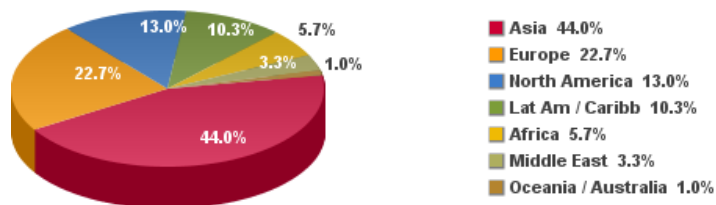


Source: www.internetworldstats.com - January, 2008
Copyright © 2008, Miniwatts Marketing Group

¹ <http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm>.

El acceso por regiones está dividido de la forma siguiente²:

Internet Users in the World Distribution by World Regions - 2011



Source: Internet World Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm
Basis: 2,095,006,005 Internet users on March 31, 2011
Copyright © 2011, Miniwatts Marketing Group

El acceso masivo de usuarios y crecimiento exponencial de las conexiones ha generado un desarrollo profundo del sistema de nombres de dominio.

Un nombre de dominio es un identificador o dirección electrónica que brinda la posibilidad de ser identificado en Internet.

El registro de los nombres de dominio genéricos de nivel superior de código país “.AR” es administrado por NIC Argentina y regulado por las reglas aprobadas por la Resolución 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, derogada y reemplazada en 2009 por la Resolución 654/2009 del mismo Ministerio (las Reglas NIC).

Existe un debate internacional acerca de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio. Este debate se da no solo en el plano de lo teórico o de la doctrina especializada sino que ha sido llevado a los tribunales, existiendo dos grandes posturas sobre este tema: la que considera que entre el registrador y el titular del nombre de dominio existe una relación contractual de uso del nombre de dominio y la que considera que sobre el nombre de dominio su titular tiene un derecho de propiedad.

La jurisprudencia de los tribunales argentinos sugiere que el derecho que otorga a su titular el registro de un nombre de dominio es un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, cuyo registro puede ser revocado en aquellos supuestos de mala fe o ante la existencia de un derecho mejor o más extenso. En ese sentido, también se expresa parte de la doctrina local.

Por otro lado, existe una tendencia mundial a considerar a los nombres de dominio como signos distintivos que constituyen un nuevo tipo de propiedad intelectual.

A continuación analizaremos los aspectos técnicos relacionados con la aparición, administración y resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

² <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.

1.2. La aparición de los nombres de dominio en Internet

Internet puede ser definida como una red o un conjunto de computadoras que permiten transmitir información digitalizada, de manera transfronteriza y sin control directivo o normativo central³.

Los usuarios no pueden acceder a la red en forma directa e individual con su computadora o dispositivo móvil, sino que deben hacerlo a través de un proveedor de acceso a Internet, que es quien les brinda la conexión a Internet. Para ello, el usuario debe contratar con un proveedor de acceso a Internet, quien gratuitamente o mediante un pago conecta a la computadora o dispositivo móvil del usuario con el suyo (nodo) mediante una conexión telefónica, de cable o por antena. Este proveedor, a su vez, está conectado a la red, de forma tal que por su intermedio llegamos a ella y a sus sitios en cualquier lugar del mundo⁴.

Los orígenes de Internet se remontan a los años 1960 y 1970 cuando el gobierno de los Estados Unidos creó Arpanet, red electrónica de información con fines militares, cuya tecnología fue luego utilizada por distintas universidades.

El uso masivo de Internet llegó recién en la década de los años 90 con la creación del Sistema de Nombres de Dominio (conocido por su sigla en inglés DNS que significa *Domain Name System*) y con la aparición de la *World Wide Web* (WWW), a la que comúnmente llamamos "Internet". Asimismo, su expansión se debió en gran parte a la aparición de las computadoras portátiles (notebooks).

Todas las computadoras y demás dispositivos móviles que interactúan en Internet se identifican entre sí mediante lo que se conoce como *Internet Protocol Address* (IP Address o Dirección IP en castellano) que es un código numérico único. Este código sirve para poder comunicarnos con otra computadora. Técnicamente no es posible comunicarse sin una dirección IP, y de allí su gran importancia.

Este código numérico era, y lo sigue siendo aún hoy, de difícil memorización. Por ello, y con el objetivo de facilitar la identificación de las distintas computadoras, se creó el DNS que consiste en una base de datos a través de la cual se asocia cada dirección IP con una combinación alfanumérica (que es lo que conocemos como nombre de dominio), asociado asimismo a una clasificación o codificación de tipo temático o territorial.

Esta transformación de número IP en nombre de dominio se produce a través de uno de los servidores raíz (llamados DNS Root Servers) con que cuenta la red y que son los encargados de traducir los nombres de dominio a direcciones IP. Estos servidores raíz son 13⁵, de los cuales 10 se encuentran en los Estados Unidos, 1 en Estocolmo, 1 en Londres y 1 en Japón. Estos 13 servidores están identificados por las primeras 13 letras del alfabeto (de la A a la M) y están administrados por organismos y corporaciones

³ Morales Andrade Marcos, "Derechos Intelectuales", Tomo 12, 2006, Editorial Astrea.

⁴ Fernández Delpech, Horacio, "Internet: su problemática jurídica", Lexis Nexis Abeledo Perrot, pág 18 y sgts.

⁵ <http://www.tech-faq.com/dns-root-servers.html>.

diferentes e independientes, principalmente universidades, empresas privadas y organismos relacionados con el ejército de los Estados Unidos⁶.

Al momento de intentar cada conexión los usuarios que se conectan a la red son identificados únicamente mediante una dirección numérica IP que le asigna el proveedor del servicio de las que éste último tiene asignadas. Algunos proveedores asignan siempre distintas direcciones IP mientras que otros asignan siempre la misma.

Por su parte, los sitios cuentan con una doble identificación: por una lado una dirección numérica IP⁷ y por el otro, su equivalente alfanumérico, es decir, un nombre de dominio.⁸

Veremos ahora que es un nombre de dominio

1.3 ¿Qué es un nombre de dominio?

Existen una gran cantidad de definiciones tanto de autores como de organismos internacionales.

Algunos sostienen que el nombre de dominio es *“una dirección electrónica alfanumérica que identifica y localiza un computador conectado a Internet”*⁹

Otros, que es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencia de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación con el nombre o la marca correspondiente a una persona o empresa¹⁰.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) sostiene que *“Se entenderá por ‘nombre de dominio’ una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet.”*, para continuar diciendo que *“Los ‘nombres de dominio’ de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (...) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado, conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica”*¹¹.

⁶ Fernández Delpech, Horacio, ob. cit., pág 18 y sgts.

⁷ Como explica Fernández Delpech, ob. cit., actualmente existen dos tipos de direcciones numéricas: IP versión 4 (IPv4) e IP versión 6 (IPv6). Las IPv4 son las más usadas y están formadas por cuatro números de hasta tres dígitos separados por puntos entre 0 y 255 pudiendo existir algo más de 4 mil millones de IP de este tipo. Las IPv6 son un nuevo protocolo usado a partir de 1999 cuyas direcciones son números de 125bits convencionalmente expresadas en cadenas hexadecimales, que admiten consecuentemente números hasta 9 y letras hasta F (como por ejemplo 1080:0:0:0:8:800:200C:417A).

⁸ Fernández Delpech, Horacio, ob. cit., pág 18 y sgts

⁹ Morales Andrade Marcos, ob. cit. Astrea; y John L. Hines Jr., Anatomy of Domain Name: Property, Contract or What?. World E-Commerce & IP report, June 2001.

¹⁰ Mercuriali, Carlos E., “El desafío de las Marcas en Internet”, LL 2000-C, 1351.

¹¹ Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobadas por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial y la asamblea General de la Organización Mundial

Por otro lado, Erick Iriarte¹², al referirse a los nombres de dominio nos dice que “*Es genérica la idea de que los nombres de dominio son una combinación alfa-numérica de caracteres que reflejan un determinado IP. Es cierto también que dichas combinaciones numéricas pueden asemejarse a denominaciones y signos que ya conocemos y tenemos presentes en nuestra vida (...)*”. Y citando a Enrique Bardales¹³, continúa diciendo que Internet, en un primer momento, nace como una herramienta utilitaria para intercambiar y compartir información. A fin de poder compartir esa información los pocos usuarios que existían eran identificados con un número de conexión. Su posterior uso comercial y privado llevó a que estas direcciones numéricas fueran reemplazadas por elementos fáciles de recordar (friendly names).

Por su parte, Paloma Llana¹⁴, si bien refiriéndose al mismo tiempo a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, sostiene que “[*l]os dominios tienen una naturaleza híbrida, como denominación distintiva de una entidad o de su supuesta ubicación geográfica y como dirección a la que dirigirse y con la que comunicarse*”.

En mi opinión, ninguna de estas definiciones es errada sino que definen al nombre de dominio en distintos momentos de su desarrollo y desde distintas ópticas.

En efecto, el nombre de dominio tiene una faz eminentemente técnica: ser la “traducción” de la dirección IP –constituido por números– por una dirección alfanumérica de más fácil memorización.

Pero el auge de los nombres de dominio de Internet, algo que hoy en día resulta indiscutible¹⁵, ha generado que sean considerados desde otra dimensión: ser un signo distintivo en sí mismo, un signo con capacidad distintiva¹⁶. En ese sentido, Carbajo Cascón define a los signos distintivos como “*medios de identificación de un sujeto, actividad, producto, servicio y obra del intelecto, y de distinción frente a otro y otros del mismo género*”¹⁷.

de la Propiedad Intelectual en la 34ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembro de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.

¹² Erick Iriarte, “En el Nombre del Dominio: Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio”, tesis publicada en www.alfa-redi.org.

¹³ Enrique Bardales, “Conflicto entre nombres de dominio y los Derechos sobre las Marcas”, publicado en www.alfa-redi.org.

¹⁴ Llana, Paloma, “Internet y Comunicaciones Digitales.

¹⁵ Ver entre otros CCCF, Sala II, Causa 2120/07, “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/Jiménez Zapiola, Alfredo s/Medidas cautelares”, 15/5/07; CCCF, Sala III, Causa 6499/06, “Mastellone Hermanos S.A. c/Bustillo, Mariana s/Incidente de apelación de medida cautelar”, 21/9/06; CCCF, Sala III, Causa 9775/07, “Cervecería Maltería Quilmes SAICAYG s/medidas cautelares”, 27/5/2008.

¹⁶ Mercuriali, Carlos E., ob. cit.; Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal No. 1 Secretaría No. 1, Causa 79.418, “Hotel Ava Miriva SRL c/Doino Grup Inc. s/medida cautelar”, 26/5/2000.

¹⁷ Carbajo Cascón, Fernando, “Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos en Internet”, Editorial Arazandi, España 1999.

Reducir al nombre de dominio a un mero recurso técnico para facilitar la memorización de una dirección IP numérica no resulta, en mi opinión, adecuado con lo que hoy en día representa el nombre de dominio ni el desarrollo que ha sufrido desde su aparición.

Es por esta faz de ser signos distintivos que los nombres de dominio han cobrado suma importancia en la vida de las personas y, principalmente, en el comercio¹⁸.

En ese sentido, Carrasco Blanc sostiene que “[s]in embargo, esta creación técnica que permitía a las personas proporcionar direcciones que sean fáciles de recordar e identificar fue sufriendo una transmutación. A medida que fueron aumentando las actividades comerciales, los nombres de dominio ‘se vuelven parte de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y actividades’” (Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativa a los Nombres de Dominio de Internet, 1999, pág. 3)¹⁹.

Por su parte, Andrés Echeverría²⁰ sostiene que “[l]a característica de los números IP, en consecuencia, es que son una cantidad limitada (aunque sea enorme) y están todos preestablecidos. Como consecuencia de lo anterior, son conocidos. Los números IP ‘pertenecen’ al ser ‘generados’ por la IANA, y ésta los va asignando en una suerte de ‘concesión’ a las entidades de administración delegada, quienes los reparten hasta los usuarios, a través de los proveedores de servicios de Internet. Comparando ambos, vemos que los números IP son limitados, mientras que las posibilidades de dominio, son ilimitadas; y en tanto los primeros derivan de su propia estructura, los dominios son fruto del intelecto de los solicitantes”.

En mi opinión, en base a estos argumentos se puede sostener, como explicaré más adelante, que existe un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio considerado como una creación intelectual (aunque no lo exista respecto de una dirección IP).

En este sentido, y aunque llega a una conclusión opuesta a la que sostengo en este trabajo, Horacio Fernández Delpech²¹ reconoce la faz distintiva del nombre de dominio al sostener que “[e]ste 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, marcas para los productos y servicios, nombre comercial para los comerciantes, nombre para las sociedades civiles, etc.)”.

¹⁸ Ver en ese sentido las decisiones en los casos: “Satyam Infoway Ltd. v. Sifynet Solutions Pvt. Ltd.”, 6 de mayo de 2004, AIR 2004 SC 3540, 2004 (3) AWC 2366 SC, Corte Suprema de la India; “Gary Kremen and Online Classifieds, Inc. v. Stephen Michael Cohen and Network Solutions et al”.325 F.3d 1035; y “Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.”, ONCA 548, Date: 20110805, Docket C5972, Cámara de Apelaciones de Canadá, Ontario, entre otros.

¹⁹ Carrasco Blanc, Humberto, “Consideraciones sobre el conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos en Chile. Algunos casos prácticos”, Derecho Informático 2, Editorial Juris, Chile.

²⁰ Echeverría Andrés, “Uso de Marcas y Nombres de Dominio”; Derechos Intelectuales 9. Editorial Astrea, 2001.

²¹ Fernández Delpech, Horacio, ob. cit.

Por su parte, la jurisprudencia de los tribunales también le ha reconocido al nombre de dominio su faz de signo distintivo²². También lo ha hecho la doctrina²³.

Analizar los nombres de dominio con una mirada actual, nos lleva a sostener que estos han venido a complementar los atributos de identificación de las personas, tanto físicas como jurídicas, en sus relaciones con los otros. En ese sentido, a los ya conocidos nombre personal, designación comercial, nombre social, y marca, se agrega el nombre de dominio, el que brinda la posibilidad de ser identificado en Internet.

Podemos entonces concluir que un nombre de dominio es un identificador o dirección electrónica que brinda la posibilidad de ser identificado en Internet y que constituye una creación de su titular.

1.4. La asignación de los nombres de dominio

La IANA (Internet Assigned Numbers Authority) a través de la ASO²⁴ (Address Supporting Organization), es el organismo que coordina y asigna a nivel mundial las direcciones numéricas. A tal fin, asigna lotes de direcciones numéricas IP a los diferentes registros regionales que existen y que son los siguientes:

- RIPE NCC (registro delegado para Europa y Medio Oriente);
- APNIC (registro delegado para la región de Asia y el Pacífico);
- ARIN (registro delegado para la región de América del Norte, el Caribe y el África subsahariana);
- LACNIC (registro delegado para América Latina y el Caribe); y
- AFRI NIC (registro delegado para África).

La creación de LACNIC²⁵ fue aprobada en la reunión celebrada en Santiago de Chile en 1999. La Internet Corporation for Assigned Name and Numbers (ICANN), organismo encargado de la administración de los nombres y direcciones en Internet, aprobó de forma definitiva su funcionamiento el 31 de agosto de 2002. Tiene su sede en Montevideo, Uruguay. Los países y territorios comprendidos en la región son Argentina, Antillas Holandesas, Aruba, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Georgias y Sandwich del Sur, Islas Malvinas, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad Tobago, Uruguay y Venezuela.

Estos registros regionales son los que otorgan a los proveedores de servicios de Internet lotes de direcciones numéricas IP de las que les fueron asignadas por IANA, y estos

²² CCCF, Sala I, Causa 7681/2000, “Faber SACI c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios”, 6/3/2007; Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 23, “Branca S.A. c/Díaz Altamirano Miguel Ángel y otro s/ordinario”, 1/10/2007.

²³ Bensadon Martín y Poli Iván, “El ABC de la Propiedad Intelectual: el contenido exclusivamente negativo de los derechos sobre bienes inmateriales”, Manual sobre Propiedad Intelectual, Editorial La Ley 2010.

²⁴ <http://aso.icann.org/>.

²⁵ <http://www.lacnic.net/sp/index.html>.

proveedores de servicios asignan nuevamente las direcciones a proveedores más pequeños, y finalmente a quienes registran los nombres de dominio.

Los nombres de dominio están compuestos por varios términos separados por puntos, con un orden creciente de importancia de izquierda a derecha. Este esquema lógico es llamado URL (*Unified Resource Locator*).

La primera parte del DNS puede ser lo siguiente:

- WWW: que nos indica que es una página Web alojada en la World Wide Web;
- news: identifica a un gestor de noticias;
- ftp: que identifica un sistema de envío o copia de archivos entre computadoras; o
- telnet: identifica acceso mediante telnet.

La segunda parte del DNS, separada por un punto, que en lo que a este trabajo interesa es la más importante, es el núcleo de la dirección electrónica y es una combinación de letras o de letras y números con las que se identifica una página Web. A esta segunda parte se la conoce como dominio de segundo nivel (Second Level Domain o SLD).

La tercera parte, también separada por un punto, es conocido como dominio de primer nivel o de nivel superior (Top Level Domain o TLD), que a su vez se dividen en dominios de nivel superior genéricos (gTLD²⁶) y territoriales o de código país (ccTLD).

Los gTLD indican –o al menos eso intentaban en un principio²⁷– el tipo de institución de que se trata; así tenemos “.com” para organizaciones comerciales, “.net” para administradores de Internet, “.org” para organizaciones sin fines de lucro, “.gov” para dependencias del gobierno, “.edu” para organizaciones educativas y “.mil” para instituciones militares, entre otras.

Por su parte, los ccTLD identifican el país o territorio de que se trata. La Argentina, por ejemplo, es identificada bajo el ccTLD “.AR”. Las dos letras que identifican cada uno de los países fueron tomadas de una tabla conocida como ISO-3166-1²⁸, que es mantenida por la agencia de las Naciones Unidas.

Otro elemento básico del sistema es que la comunicación se realiza mediante el uso de reglas de comunicación adoptadas en forma común por lo usuarios, llamadas protocolos, que permiten un lenguaje común. A este sistema se lo conoce con la sigla TCP/IP.

Los protocolos son sistemas, programas y estándares que permiten la comunicación entre las computadoras conectadas a Internet.

²⁶ En este trabajo no me referiré a los llamados nuevos gTLDs o .BRAND porque su estudio no cambiaría las conclusiones a las que arribo en este trabajo y, asimismo, porque aún no están en funcionamiento y existen una gran cantidad de aspectos prácticos y técnicos que aún no están definidos, lo que torna su estudio algo aventurado por el momento.

²⁷ En la práctica no siempre es así.

²⁸ http://www.iso.org/iso/country_codes. Más información sobre la tabla ISO-3166-1 en <http://www.davros.org/misc/iso3166.html>.

En ese sentido, existen los siguientes:

- telnet: que permite crear una sesión remota en una computadora;
- ftp: que permite copiar archivos de una computadora a otra;
- http (hiper text transfer protocol): que permite el acceso público a texto e hipertexto. También permite la comunicación y transporte de información en la WWW; y
- html (hiper text metha language): para el formato de datos.

Esto facilita la interoperabilidad en Internet, ya que las computadoras, dispositivos móviles y software distintos pueden operar conjuntamente mediante un lenguaje común, lo que ha permitido, entre otras cosas, el crecimiento exponencial de Internet.

Como hemos dicho más arriba, los nombres de dominio se componen de dos elementos. El primero, ubicado a la izquierda y que es una creación intelectual del solicitante²⁹ y su núcleo central, y un segundo elemento que designa el nivel en el cual el dominio está situado: nivel superior, que a su vez se subdivide en dominios genéricos o de código país, y de segundo, tercero o más niveles.

A modo de ejemplo, la dirección IP 200.123.184.97 se corresponde con el nombre de dominio <flacso.org.ar>, asociado a su vez al sitio Web <http://www.flacso.org.ar>, cuyo protocolo de comunicación es el http (hipertexto), siendo “flacso” el dominio de segundo nivel y “.org.ar” el dominio de nivel superior, en este caso, de código país “.AR” (que identifica a la Argentina).

En pocas palabras, así como el domicilio sirve para identificar un lugar físico determinado, el nombre de dominio sirve para identificar una dirección en Internet.

Por otro lado, en el DNS existen tres actores principales³⁰.

Por un lado, están los llamados “*registries*”, quienes operan una base de datos o registro para todos los nombres de dominio bajo su autoridad o administración. Estos “*registries*” son también denominados “*network information center*” (NIC). Existen, asimismo, “*registries*” nacionales quienes administran los nombres de dominio de nivel superior de código país. Por ejemplo, NIC Argentina es un “*registry*” para la administración de los nombres de dominio de nivel superior de código país “.AR”.

Por otro lado, están los llamados “*registrar*”, quienes registran nombres de dominio ante los “*registries*” en nombre de los verdaderos solicitantes de tales nombres de dominio.

Es imprescindible la actuación del “*registrar*” para poder transferir un nombre de dominio de una persona a otra.

²⁹ Mercuriali, Carlos E., ob. cit.

³⁰ US 9th Circuit, “Office Depot Inc. DS LLC v. Zuccarini, No. 07-16799, February 26, 2010.

Los “*registrar*” son organizaciones comerciales acreditadas frente a ICANN y frente a los “*registries*” de gTLDs o ccTLDs, quienes se encargan de asignar los nombres de dominio.

Por último, se encuentran los solicitantes/titulares (“*registrants*”) de los nombres de dominio que son las personas físicas o jurídicas titulares de los mismos.

Los “*registrants*” interactúan con los “*registrars*”, quienes a su vez interactúan con los “*registries*”.

En los primeros tiempos de Internet, técnicos concedores de la materia redactaron una serie de documentos que se conocen con el nombre de RFC (“Request for comments” o “Pedido de comentarios”), seguidos de un número ascendente que los identifica.

Estos documentos describen nuevos protocolos de red o modificaciones de alguno anterior, y son puestos a disposición del público en general para que estos hagan los comentarios que crean convenientes. Una vez aprobados, mantienen el mismo número de RFC.

Por ejemplo, el RFC que define el HTML (hiper text metha language) es el RFC 1866.

Uno de los documentos RFC de mayor trascendencia a los fines de este trabajo es el RFC 1591 sobre “Estructura y Delegación del Sistema de Nombres de Dominio”, redactado por Jon Postel en marzo de 1994³¹.

En lo que hace a la administración de los nombres de dominio genéricos de nivel superior, que incluye la administración de los nombres de dominio de código país, en su punto 3 titulado “Administración de dominios delegados” textualmente sostiene que *“[e]stas autoridades designadas son depositarios del dominio delegado y tienen el deber de servir a la comunidad. El administrador designado es el depositario del dominio de nivel superior tanto para el país, en el caso de código país, como para la comunidad global de Internet. Aspectos como ‘derechos’ y ‘propiedad’ no son apropiados. Es más apropiado hablar de ‘responsabilidades’ y ‘servicio’ a la comunidad”*.

Asimismo, en su punto 4 titulado “Derechos sobre los nombres”, acápite 1) “Nombres y marcas registradas”, se limita a sostener que *“En el caso de una disputa entre solicitantes del registro de un nombre de dominio, así como los derechos sobre un nombre de dominio en particular, la autoridad de registros no tendrá otro papel o responsabilidad que el de proporcionar la información de contacto a las dos partes”*.

Sobre la base de lo dispuesto por el RFC 1591 algunos autores sostienen que los nombres de dominio no son una propiedad sino el resultado de un derecho contractual de uso.

Los términos del RFC 1591 son también reproducidos en otros documentos. Por ejemplo, la certificación de delegación “.CL” a NIC Chile (Universidad de Chile) por

³¹ www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt.

parte de la ICANN, del 18 de octubre de 2000³², prevé que la delegación estará sujeta a las políticas sobre delegación y administración para los nombres de dominio de código país descritas en el documento ICP-1³³, la que a su vez hace suyos los términos del RFC 1591, muy particularmente respecto de los derechos sobre los nombres de dominio.

En lo que hace a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, debemos recordar que ICANN no regula derechos ni obligaciones en Internet, sino que coordina el DNS.

Por otro lado, los documentos RFC, muy particularmente el RFC 1591, no son normas de derecho en sentido amplio y, en consecuencia, no son aptos para definir la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.

Por otro lado, el autor chileno Andrés Echeverría³⁴ sostiene que *“el nombre de dominio, en sí mismo, no es un bien que exista. No es algo que posea precedentemente la institución delegada para su administración. Se trata de un nombre, sigla o denominación cualquiera, creada o inventada al efecto por el solicitante, o que le pertenece con anterioridad, por corresponder a su nombre o a una marca registrada (...) Vemos pues que aunque la RFC 1591 y las normativas de los países establezcan que no existe una ‘propiedad’ respecto de los dominios, en la práctica sí la hay, y es una propiedad intelectual”*.

Resulta también de interés el RFC 3071 redactado en febrero de 2011 por J. Klensin³⁵. En este RFC Klensin se propone recordar y revisar las condiciones y fines que tuvo en miras el RFC 1591 cuando fue redactado.

Particularmente en el punto 4 referido al rol de ICANN respecto de los nombres de dominio de código país, Klensin sostiene que ICANN (por intermedio de la IANA) debiera entrometerse lo menos posible en su regulación ya que no existen razones para que los nombres de dominio estén regulados por ICANN más allá de los principios básicos del RFC 1591 (asegurar la interoperabilidad y estabilidad de Internet), es decir, aspectos meramente técnicos que permitan la interacción entre los distintos nombres de dominio.

Asimismo, agrega que al no entrometerse, ICANN resulta fortalecida ya que el deseo de no colisión con las soberanías nacionales, determinar la legitimación de determinados gobiernos o la autoridad de determinada persona para actuar en nombre de un estado, es hoy en día tan importante como lo era cuando el RFC 1591 fue redactado.

Comparto la opinión de Klensin en tanto sostiene que ICANN no debe –y yo agrego no tiene facultades- para regular ni establecer derechos respecto de los nombres de dominio genéricos de nivel superior de código país, todo lo cual se encuentra reservado a cada uno de los Estados correspondientes, respecto de los cuales éstos ejercen su soberanía.

³² www.nic.cl/cartas/icann.html.

³³ www.iana.org/cctld/icep-1.htm

³⁴ Echeverría B., Andrés, ob. cit..

³⁵ <http://tools.ietf.org/html/rfc3071>.

En ese mismo sentido, resulta de interés la sentencia dictada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado Colombiano en la causa 1376, dictada el 11 de diciembre de 2001.

En el caso se discutían los derechos del Estado Colombiano respecto de los nombres de dominio de código país “.CO”.

Particularmente en su voto en disidencia, Flavio Augusto Rodríguez Arce sostuvo que *“(…) el dominio .co se constituye en un bien de carácter público que, a la vez, forma parte del patrimonio cultural de la Nación como uno de los bienes que le otorgan ‘identidad nacional’ y que, por consiguiente ‘pertenece a la Nación y es inalienable, inembargable e imprescriptible’, el que por esta naturaleza es, de manera absoluta, indisponible (…)* Por consiguiente, corresponde al Estado la facultad de permitir la explotación económica del dominio ‘.co’ con respecto de la libre competencia, así como garantizar el derecho a su uso por los habitantes ubicados en el ciberespacio colombiano, en las condiciones que el mismo señale”.

Para agregar a renglón seguido que *“la titularidad del dominio ‘.co’ es del Estado y por tanto su uso debe ser general, mientras éste no disponga lo contrario”*

En consecuencia, concluye que *“[l]as razones expuestas me llevan a apartarme de las argumentaciones generales de la ponencia, pues la conclusión a la que arriba al aceptar que el ‘dominio .co asignado a Colombia como código país en el sistema de nombres de dominio de la Internet, es de interés público’, deriva en reconocerle al Estado sólo la facultad de regulación y control, mientras que, como se sostiene en este salvamento de voto, tal dominio constituye un bien público incorporal, inajenable e imprescriptible”*.

A continuación analizaremos la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

1.5 Resolución administrativa de controversias en materia de nombres de dominio de nivel superior

Desde el año 1993 y hasta 1998, la asignación de nombres de dominio genéricos de nivel superior fue encargada exclusivamente a Network Solutions, Inc. (NSI) por el National Science Foundation (NSF), una agencia federal de los Estados Unidos a quien la IANA había delegado esta función.

A partir de 1998, NSI dejó de asignar de forma exclusiva los nombres de dominio los que pasaron a ser administrados por ICANN, organismo encargado de la administración de los nombres y direcciones en Internet. NSI continuó siendo de todos modos uno de los registradores autorizados a asignar nombres de dominio.

Existieron una considerable cantidad de reclamos por el registro y uso de determinados nombres de dominio bajo la administración exclusiva de estos por NSI. La mayoría de estos reclamos encontraban como fundamento un derecho de marcas.

Ante la ausencia de políticas de registro que previeran soluciones para estos casos, los titulares de marcas que se sentían afectados en sus derechos se inclinaron por demandar

a NSI por infracción de marcas, atribuyéndole responsabilidad en su calidad de participe necesario de la infracción.

A fin de mitigar el impacto de nuevos reclamos, en julio de 1995 NSI dictó las primeras políticas de registro conocidas como “Domain Name Dispute Policy Statement”, modificadas en noviembre del mismo año.

Esta primera política de registro mantuvo inalterable uno de los principios fundamentales sobre los que se apoya el sistema de nombres de dominio: su registro se otorga a quien primero lo solicita. Sin embargo, y a fin de evitar los reclamos de los titulares marcarios que se sentían afectados por el registro de determinados nombres de dominio, NSI puso en funcionamiento un sistema por el que básicamente el titular marcario podía solicitar la transferencia a su favor de determinado nombre de dominio si presentaba un reclamo adjuntando un certificado de registro de una marca idéntica al nombre de dominio. Esta marca debía estar en uso con anterioridad a la activación del nombre de dominio cuestionado. A su vez, el demandado era también intimado a presentar un certificado de marca en un plazo de 30 días. Considerando que en la práctica ningún país u organismo concede un registro de marca en tan corto plazo, el demandado que no contara al momento de la disputa con un certificado de marca, indefectiblemente perdía el registro de su nombre de dominio³⁶.

La política puesta en funcionamiento por NSI brindó soluciones rápidas y eficaces en aquellos casos de usurpaciones flagrantes de nombres de dominio idénticos a marcas famosas.

Sin embargo, algunos autores criticaron su falta de reconocimiento de derechos respecto de aquellas marcas cuyos derechos nacen con su uso y no con su registro (*common law rights*)

Una nueva y última reforma tuvo lugar en septiembre de 1996.

Particularmente, la reforma preveía:

- a) Que NSI no determinaría la legalidad o ilegalidad de un determinado nombre de dominio;
- b) Que el solicitante debía declarar que el nombre de dominio no interfería con derechos de terceros;
- c) Que el solicitante debía liberar a NSI y a InterNIC de cualquier responsabilidad por los daños que el registro y uso del nombre de dominio pudiera provocar a terceros;
- d) Que NSI no actuaría como arbitro en el supuesto de disputas; y
- e) Que la política no confería derecho alguno a ninguna parte.

Asimismo, el nuevo texto de la política establecía que el derecho sobre determinada marca no necesariamente se extendía a un nombre de dominio.

³⁶ Más información sobre las políticas de NSI en Philip J. Zadeik, “Domain Name Disputes: The United States Experience” <http://library.findlaw.com/1999/Jan/1/129411.html>.

En 1999, y con la creación de ICANN, la OMPI emitió un informe recomendando la adopción de una Política Uniforme de Resolución de Controversias (más conocida por su sigla en inglés UDRP o simplemente la Política), que más tarde fue finalmente adoptada por ICANN.

La Política³⁷ es un conjunto de reglas que regulan el registro de los nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLDs). En otros aspectos, regulan un sistema de controversias al cual todo registrante de un nombre de dominio genérico de nivel superior debe someterse sin excepción.

La OMPI y el National Arbitration Forum (NAF) fueron los primeros dos centros autorizados para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio aplicando la Política. En la actualidad existen un total de cuatro centros autorizados³⁸.

Las disputas son analizadas y resueltas por panelistas altamente calificados en la materia.

La Política fue adoptada con miras a resolver de manera uniforme disputas sobre la asignación de un determinado nombre de dominio y está diseñada para resolver únicamente aquellos supuestos en los que un nombre de dominio ha sido registrado y es usado de mala fe. Para el resto de los conflictos, en su caso, se debe recurrir a los tribunales nacionales.

A fin de obtener un resultado favorable en un procedimiento aplicando la Política, el reclamante debe probar lo siguiente (párrafo 4.a) de la Política):

- (i) Que es titular de una marca idéntica o similar hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio en cuestión;
- (ii) Que el demandado no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) Que el demandado registró y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

La Política enumera de forma meramente enunciativa determinados supuestos en los que el Panel puede tener por acreditado que el demandado posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y que el demandado registró y usa el nombre de dominio de mala fe³⁹.

La Política se complementa con una serie de reglas que son conocidas como Reglamento para la Política Uniforme de Resolución de Controversias⁴⁰.

Los Panelistas únicamente pueden cancelar el registro de un nombre de dominio, ordenar su transferencia, rechazar el reclamo o declarar que el demandante ha hecho un uso de mala fe de la Política (conocido también como “*reverse domain name hijacking*”). La Política no prevé la posibilidad de una condena por daños y perjuicios, reintegro de gastos y costas, ni ningún tipo de sanción.

³⁷ <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>.

³⁸ <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>.

³⁹ Párrafos 4.b) 4.c) de la Política.

⁴⁰ <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>.

El párrafo 4.k) de la Política establece que si el Panel resuelve ordenar la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa, el registrador –una vez notificado de la decisión del panel- deberá esperar 10 días hábiles antes de ejecutar esa resolución. Cumplido este plazo, deberá cumplirla a menos que el demandado le notifique que ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en alguna de las jurisdicciones a las que éste se hubiera sometido de acuerdo con el párrafo 3.b)xiii) del Reglamento.

En aquellos casos en los que los paneles de expertos hacen lugar a un reclamo y ordenan la transferencia del nombre de dominio a favor del reclamante, al igual que en los casos resueltos por los tribunales argentinos que analizaremos más adelante, los paneles no hacen referencia a ningún contrato entre el registrador y el registrante. Ni tampoco ordenan la cesión de contrato alguno, simplemente ordenan la transferencia del nombre de dominio.

Ni la Política ni el Reglamento se refieren de forma expresa a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio genéricos de nivel superior ni a los derechos que obtiene quien los registra. Sin embargo, la forma en que se resuelven los conflictos en materia de nombres de dominio, particularmente la falta de participación de los registradores o registries, pareciera descartar la existencia de un derecho contractual de uso y, al mismo tiempo, sugerir la existencia de un derecho de propiedad.

Capítulo II - Regulación de Internet y los nombres de dominio en la Argentina

Una de las características que ha permitido el crecimiento exponencial de Internet es el de ser una red transfronteriza y sin un control central y con pocas normas que la regulan.

También en nuestro país son pocas las normas que regulan Internet y los nombres de dominio.

Las primeras reglas de registro fueron las llamadas “Reglas de Administración de nombres de dominio en Internet”, adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Más tarde, la Secretaría de Comunicaciones dictó la Resolución 4536/99 que instrumentó el procedimiento de alta, administración y baja de dominios en el Registro de Dominio de Nivel Superior Argentina.

Sin embargo, como ya hemos dicho, las principales reglas de registro de los nombre de dominio de código país “.AR” fueron las que aprobó la Resolución 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, las que fueron luego derogadas y reemplazadas por las aprobadas por la Resolución 654/2009 del mismo Ministerio (Reglas NIC).

En lo que hace a Internet, el decreto 1279/97⁴¹, dispuso “*Declárase que el servicio de INTERNET, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social.*”

Más tarde, la ley 26.032⁴² dispuso que “[l]a búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.”

La importancia de Internet, reconocida en este decreto y ley, también ha sido confirmada por los tribunales federales en una gran cantidad de casos al sostener que “(...) a poco que se repare en el auge de hoy día reviste el comercio a través de Internet para colocar en el mercado productos y servicios, como así también su innegable importancia económica (...)”⁴³.

⁴¹ B.O. 01/12/1997.

⁴² B.O. 17/6/2005.

⁴³ CCCF, Sala II, Causa 2120/07, “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/Jiménez Zapiola, Alfredo s/Medidas cautelares”, 15/5/07; CCCF, Sala III, Causa 6499/06, “Mastellone Hermanos S.A. c/Bustillo, Mariana s/Incidente de apelación de medida cautelar”, 21/9/06; CCCF, Sala III, Causa 9775/07, “Cervecería Maltería Quilmes SAICAYG s/medidas cautelares”, 27/5/2008.

Asimismo, la Resolución 104/2005⁴⁴ de la Secretaría de Coordinación Técnica incorporó al ordenamiento jurídico nacional la Resolución N° 21 del GRUPO MERCADO COMUN del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) de fecha 8 de octubre de 2004, relativa al Derecho de Información del Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas a través de Internet.

Por otro lado, en relación con la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet existe actualmente un proyecto de ley presentado por Federico Pinedo⁴⁵ y otros dos proyectos de ley que han perdido estado parlamentario⁴⁶, tendientes a regular esta materia.

Estas son las principales normas que regulan Internet y los nombres de dominio en Internet en Argentina. En todo aquello que no esté expresamente regulado deberá recurrirse a leyes e institutos análogos y a los principios generales del derecho.

El registro de un nombre de dominio ante NIC Argentina es un trámite relativamente sencillo y que puede completarse en línea (*on line*). Desde un tiempo a la fecha, y con el fin de evitar los registros especulativos o de mala fe, NIC Argentina ha adaptado las Reglas NIC de forma tal de contar con la mayor cantidad de datos posibles sobre el registrante y asegurarse, en la medida de lo posible, la veracidad de los datos declarados por este en carácter de declaración jurada.

De conformidad con las reglas de registro, un determinado nombre de dominio se otorgará a quien primero lo solicite (Regla 1). El registrante o solicitante debe declarar bajo juramento que el registro y uso del nombre de dominio no interfiere ni afecta derechos de terceros (Regla 12).

Este marco reglamentario debe ser complementado con lo dispuesto por los arts. 953 y 1071 del Código Civil. La prioridad que otorga el registro de un nombre de dominio no es absoluta, y podrá ser revocado si el registrante lo registró de mala fe.

NIC Argentina no realiza un estudio de fondo de la solicitud de registro de un nombre de dominio sino que se limita a hacer un examen formal para constatar que la solicitud cumpla con los requisitos de registro establecidos en las Reglas NIC, como por ejemplo lo hace el INPI respecto de un depósito de modelo y diseños industrial o la Dirección Nacional de Derecho de Autor respecto del depósito de una obra literaria.

Los tribunales han reconocido la facultad de NIC Argentina en su carácter de administrador de los nombres de dominio de código país “.AR” de efectuar el registro de los nombres de dominio de acuerdo con las Reglas NIC⁴⁷.

Asimismo, tales reglas han merecido el reconocimiento de la jurisprudencia de los tribunales federales en su carácter de verdaderas normas de derecho que regulan el registro de los nombres de dominio en la Argentina⁴⁸.

⁴⁴ B.O. 30/6/2005.

⁴⁵ D-8793/2010 del Diputado Federico Pinedo.

⁴⁶ S-0209/09 del Senador Guillermo R. Jenefes y S-4242/04 de los Senadores Miguel Ángel Pichetto y Jorge M. Capitanich.

⁴⁷ CCCF, Sala III, “Tramonti Maximiliano c/Technisys S.A.”, 26/2/2008.

Por otro lado, la constitucionalidad de las Reglas NIC pocas veces ha sido objetada⁴⁹.

El registro de un nombre de dominio otorga un derecho de propiedad que se consolida en cabeza de su titular con una vigencia de 1 año, y con la posibilidad de ser renovado indefinidamente.

El acto mediante el cual NIC Argentina otorga el registro de un nombre de dominio es un acto administrativo unilateral por medio del cual el Estado reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la normativa para ejercer los derechos que emergen de su registro, entre ellos, su uso exclusivo.

En ese sentido, respecto de la existencia de un acto administrativo, la Sala I de la Cámara Federal tiene dicho que “[s]i bien el registro fue inicialmente legítimo, tampoco lo es menos que, atento su precariedad, debe ceder frente a la comprobada afectación de derechos de terceros (...), lo cual, además, torna inconsistente la declaración del titular en el sentido contrario (Regla No. 12...), puesto que su interés legítimo no va más allá de la inscripción. Todo ello trasunta la posibilidad de revisión del acto administrativo que la autorizó (esta Sala Causa 4579 del 9/5/2006)⁵⁰”.

Asimismo, en el caso “Bacardi & Company”⁵¹ la Cámara Federal textualmente sostuvo que “(...) la circunstancia de que se haya accedido al registro, no le otorga ningún derecho irrevocable a la accionada”. Para continuar diciendo que “[e]ste fundamento lleva también a descartar el agravio vertido sobre la base de la presunción de validez del acto mediante el cual se registró el nombre de dominio cuestionado por la actora, pues esa presunción, fue prevista para las condiciones en las que NIC-ARGENTINA procede a registrar los nombres de dominio solicitados por los usuarios. Por lo demás, no cabe excluir que a la presunción de legitimidad de los actos administrativos se le oponga un derecho prima facie verosímil como el que invoca la accionante”.

Las relaciones entre el Estado –representado por NIC Argentina como la sigla con la se conoce al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en sus funciones de administrador de los nombres de dominio de código país “.AR”- y el titular del nombre de dominio se rigen por las normas del derecho público. Una vez concedido el registro de un nombre de dominio el Estado no interviene en caso de controversias (con

⁴⁸ CCCF, Sala I, Causa 2847/00, “Editorial Atlántida S.A. c/Carzoglio, Patricia y otros s/cese de uso de marca”, 12/12/06; CCCF, Sala II, Causa 7185/2000, “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/Informat s/cese de uso de marca”, 15/11/2001; CCCF, Sala III, Causa 6499/06, “Mastellone Hermanos S.A. c/Bustillo, Mariana s/Incidente de apelación de medida cautelar”, 21/9/06; CCCF, Sala III, “Tramonti Maximiliano c/Technisys S.A.”, 26/2/2008; CCCF, Sala III, Causa 9775/07, “Cervecería Maltería Quilmes SAICAYG s/medidas cautelares”, 27/5/2008.

⁴⁹ Fue planteado en CCCF, Sala III, Causa 891/00, “Byk Argentina S.A. c/Estado Nacional s/medidas cautelares”, 23/3/2000, pero la Sala III de la Cámara no se expidió al respecto (nos referimos más adelante en detalle).

⁵⁰ CCCF, Sala I, Causa 2847/00, “Editorial Atlántida S.A. c/Carzoglio, Patricia y otros s/cese de uso de marca”, 12/12/06.

⁵¹ CCCF, Sala I, Causa 6600/00, “Bacardi & Company Limited s/Medidas cautelares”, 30/11/00.

excepción del nuevo mecanismo limitado de solución de controversias). Volviendo a trazar paralelismos con el resto de los derechos de propiedad industrial, lo mismo sucede con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial luego de conceder una patente, una marca, un modelo de utilidad o un modelo o diseño industrial.

En sintonía con esto último, los tribunales resaltan que el hecho de que NIC Argentina registre un nombre de dominio a favor de un registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el registrante, y en virtud de ello, no le corresponde a NIC Argentina evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros, por lo que la circunstancia de que se haya accedido al registro, no le otorga al registrante ningún derecho irrevocable⁵².

Igual solución cabe respecto del adquirente de un nombre de dominio por transferencia⁵³.

Las reglas que regulan el registro de los nombres de dominio no son cláusulas de un contrato sino la reglamentación de los derechos a los que hace referencia la Constitución Nacional.

El Estado Argentino es el titular de la administración y otorgamiento de los nombres de dominio de nivel superior de código país “.AR”. Sobre tales nombres de dominio el Estado Argentino ejerce su soberanía, lo que ha sido reconocido por los tribunales ya que nunca se ha planteado una hipótesis en la que los jueces argentinos hubieran siquiera dudado de su jurisdicción para entender en conflictos relativos a los nombres de dominio administrados y otorgados por NIC Argentina.

De hecho, a *contrario sensu*, han reconocido su jurisdicción expresamente. En ese sentido, la Sala I de la Cámara Federal sostuvo que “(...) *la dirección se encuentra localizada en un servidor del extranjero (‘.COM’) y no en el país (‘.COM.AR’), por lo cual no es posible acceder a través del organismo competente local (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). En tales condiciones, respecto de la inclusión o exclusión de las direcciones de dominio allí registradas, en principio, este tribunal carecería de jurisdicción. En consecuencia, juzgo que la parte actora no tiene derecho para objetar la legitimidad con que ejerce su derecho dominal la demandada (...)*”⁵⁴.

⁵² CCCF, Sala I, Causa 6150/2000, “F. Hoffmann La Roche A.G. c/SAF S.A. y otro s/incidente de medidas cautelares”, 7/9/2000; CCCF, Sala I, Causa 4218/1998, “Cafre S.A. c/Informática para Profesionales SRL s/cese de uso de marca”, 13/3/2003; CCCF, Sala I, Causa 4579/00, “Industrias Solano S.A. c/Gallo Hugo y otro s/cese de uso de marca”, 9/5/2006; CCCF, Sala II, Causa 7185/2000, “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/Informet s/cese de uso de marca”, 15/11/2001; CCCF, Sala II, Causa 820/2006, “Banelco S.A. c/Michael Gustavo Emilio s/cese de uso de marca”, 21/7/2006.

⁵³ CCCF, Sala I, Causa 4218/1998, “Cafre S.A. c/Informática para Profesionales SRL s/cese de uso de marca”, 13/3/2003.

⁵⁴ CCCF, Sala I, Causa 5337/99, “Cine Center SRL c/Cinecenter S.A. s/cese de uso de nombre”, 16/11/06.

El dictado de legislación específica en la materia serviría sin dudas para esclarecer los conceptos que hemos estado analizando y que seguiremos analizando en los capítulos siguientes.

Si bien en mi opinión existen fundamentos válidos para concluir de la manera que lo hago al final de este trabajo, no menos cierto es que el dictado de una ley que regule el derecho sobre un nombre de dominio contribuirá de forma efectiva con la seguridad jurídica.

Y en tal escenario, creo indispensable involucrar a la mayor cantidad de sectores posibles para que a través de un debate fructífero y maduro se pueda alcanzar una norma que refleje de la mejor manera posible la naturaleza de los nombres de dominio.

En el capítulo siguiente analizaremos las distintas posiciones respecto de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.

Capítulo III - Distintas posiciones respecto de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio

3.1 Introducción

Existe un debate internacional acerca de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio. Este debate se da no solo en el plano de lo teórico o de la doctrina especializada sino que ha sido llevado a los tribunales para su análisis y posterior resolución.

Las soluciones a las que se arriban difieren de jurisdicción en jurisdicción y en algunas oportunidades se ven influenciadas por el sistema jurídico adoptado y las leyes locales que regulan la materia.

Sin embargo, en mi opinión, existe una tendencia mundial a considerar a los nombres de dominio como signos distintivos que constituyen un nuevo tipo de propiedad intelectual.

Analizar este debate resulta imprescindible para poder responder el interrogante de si los nombres de dominio son un nuevo derecho de propiedad intelectual.

En este capítulo analizaremos las posturas más significativas.

3.2 Distintas posiciones

Definir la naturaleza jurídica de los nombres de dominio no es una dificultad que se presente únicamente en nuestro país sino que aparece en las distintas jurisdicciones.

Existen dos grandes posturas sobre este tema, que engloban algunas otras posiciones intermedias. Por un lado, la que considera que entre el registrador y el titular del nombre de dominio existe una relación contractual de uso del nombre de dominio y, por el otro, la que lo considera que sobre el nombre de dominio su titular tiene un derecho de propiedad. Cada una de estas posturas presupone derechos distintos en cabeza de su titular.

Esta tarea no es una cuestión menor porque de la respuesta que demos a este interrogante surgirán los límites en los derechos y las obligaciones.

3.2.a Derecho de uso contractual

Existen diversos autores que se inclinan por sostener que entre el registrador y el titular del nombre de dominio existe una relación contractual bilateral de uso del nombre de dominio por un período determinado.

Entre ellos encontramos a Luis Carranza Torres⁵⁵. En efecto, en su comentario a un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Cámara Federal), Carranza Torres sostiene que el registro otorga “(...) una presunción de uso legítimo y un derecho de uso en cuanto haya lugar por derecho, transferible y limitado en el tiempo, si bien renovable en su vigencia”.

En un sentido similar aunque no idéntico se expresa el autor chileno Humberto Carrasco Blanc⁵⁶ quien luego de referirse a la discusión que existe en Chile sobre si NIC Chile es de carácter público o privado, refiere que existen opiniones que señalan que producto del contrato de registro entre el registrante y un registrador, nace un derecho exclusivo de propiedad intelectual.

Sin embargo, y siguiendo a Guillermo Carey⁵⁷ concluye que “*Los derechos de exclusividad del uso de ese dominio en Internet y lo transable en consecuencia, son los derechos que emanan del contrato de adhesión por los servicios de asignación que presta el DCC*”. “*Dicho de otra forma y sin la rigurosidad del caso, el nombre de dominio se confunde con un derecho personal que emana de este contrato, sobre el cual se tiene un derecho de propiedad*”.

Es decir, para Carrasco Blanc el registro de un nombre de dominio otorga a su titular un derecho de uso sobre el que tiene un derecho de propiedad.

Por su parte, Andrés Echeverría⁵⁸, refiriéndose al uso de Internet y el registro de los nombre de dominio, señala que “[l]uego, el uso de la Internet se masifica internacionalmente, y se hace necesario que un órgano de cada país actúe –por delegación– en la asignación de los dominios (...) La Internet existe y se tolera, pero no se regula por la autoridad pública. Las regulaciones existentes son dadas por las propias entidades que actúan como entes delegados por la asignación de un nombre de dominio. Esas entidades dictan un ‘reglamento’ u otra forma de regulación a la que deben someterse quienes soliciten un dominio. Se establece, entonces, una suerte de acuerdo de voluntades entre registrador y solicitante, pero sin que exista una verdadera ‘negociación’, en términos de igualdad, sino solamente un contrato de adhesión, por el cual el solicitante se atiene y acepta la normativa del ente registrador, y éste último le asigna un nombre de dominio, generalmente sin adquirir otra obligación que la de no asignar el mismo nombre a otro”. Sigue “*Sintetizando, debemos concluir que el nombre de dominio es una creación intelectual del solicitante, cuya reserva para uso exclusivo en Internet, en un determinado nivel, se obtiene mediante un contrato con una institución de administración delegada*”.

Para Andrés Echeverría entonces, también existe una relación contractual entre registrante y registrador, en este caso bajo la forma de un contrato de adhesión, cuyo objeto sería el uso de un nombre de dominio por un período de tiempo determinado.

⁵⁵ Carranza Torres, Luis “Las nuevas formas de propiedad: el dominio digital”, ED, 219-443.

⁵⁶ Carrasco Blanc, Humberto, ob. cit.

⁵⁷ Carey Claro, Guillermo, “Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile” <http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/carey.html>

⁵⁸ Echeverría B., Andrés, ob. cit.

En una posición similar a la de Echeverría encontramos entre la doctrina local la posición de Horacio Fernández Delpech⁵⁹, quién hace un análisis pormenorizado del tema y sostiene que “(...) *al nombre de dominio podemos calificarlo como un bien inmaterial o incorporal, ya que carece de corporeidad y por tanto no podemos calificarlo como cosa en el sentido del Código Civil argentino. 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 (...) 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*”.

Para continuar diciendo que “[d]e allí entonces que con referencia a los ‘nombres de dominio Internet’, debemos distinguir entre el derecho que vincula al titular del nombre de dominio sobre ese nombre de dominio como bien inmaterial, y el derecho que vincula al titular del nombre de dominio con el organismo registrador del mismo”.

Y más adelante agrega que “(...) *el derecho sobre el nombre de dominio que surge del contrato de registración es un derecho personal (...) [q]ue genera el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación y el derecho de usar el nombre de dominio (...) Este derecho a usar el nombre de dominio es de carácter exclusivo aunque no perpetuo (...) Concluimos entonces que 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*”.

Por último, refiriéndose puntualmente al contrato entre el registrante y NIC Argentina sostiene que “[e]ste contrato con la entidad 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. 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”.

En un sentido similar se expresa John L. Hines Jr. quien sostiene que al registrar un nombre de dominio el solicitante obtiene por medio de un contrato, el derecho limitado en el tiempo a dirigir la dirección en Internet a la que “resuelve” un nombre de dominio⁶⁰.

Por las razones que explicaré más adelante, desde el punto de vista del derecho argentino no comparto que entre el registrante de un nombre de dominio y NIC Argentina exista un derecho contractual de uso. Por el contrario, en mi opinión, un nombre de dominio es una propiedad en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional, particularmente un nuevo derecho de propiedad intelectual.

⁵⁹ Fernández Delpech, Horacio, ob. cit.

⁶⁰ John L. Hines Jr., ob. cit.; este mismo argumento es sostenido por Network Solutions, Inc. en el caso Network Solutions v. Umbro International, Record No. 991168, Suprema Corte del Estado de Virginia, 21 de abril de 2000.

3.2.b Derecho de propiedad

La segunda de las posiciones respecto de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio es la que sostiene que sobre un nombre de dominio su titular tiene un derecho de propiedad. Esta postura la encontramos tanto en la jurisprudencia como en la doctrina.

Entre la doctrina local que avala esta posición encontramos a Iván Poli⁶¹ quien sostiene que los nombres de dominio participan de las características comunes de los derechos de propiedad intelectual, entre las que se encuentran (i) el contenido negativo (aunque es la característica que más le cuesta reconciliar), (ii) la referencia a un bien inmaterial, (iii) el hecho de que la actividad excluida excede el marco de lo puramente doméstico o privado, y (iv) que están limitados en el tiempo.

Sobre esta base, concluye que “(...) en nuestro derecho los nombres de dominio son una propiedad, en el sentido amplio del art. 17 CN. En la Argentina, todos los derechos intelectuales son calificados en sus respectivas leyes como ‘propiedad’”.

Relacionado con esto último, Pedro de Miguel Asensio⁶² sostiene que “[t]odos los derechos de propiedad industrial consisten en derechos de exclusiva atribuidos por el poder público sobre bienes vinculados a la actividad empresarial, que presentan una serie de características comunes.”

Al igual que Poli, es decir, reconociendo en los nombres de dominio características comunes con el resto de los derechos de propiedad intelectual –aunque agregando la característica de ser un derecho registral-, la Sala I de la Cámara Federal afirmó que “[a] los derechos registrales de esta naturaleza se les aplica analógicamente los mismos principios que a los demás derechos intelectuales (...)”⁶³.

También se ha hecho uso de la analogía con el resto de los derechos intelectuales en lo que hace a la competencia territorial de los tribunales para entender en materia de nombres de dominio. En ese sentido, los tribunales han equiparado el registro de un nombre de dominio –no obstante que el trámite pudiera realizarse en línea- al registro de una marca, una patente o un modelo o diseño industrial⁶⁴.

A diferencia de Poli, Fernández Delpech⁶⁵ sostiene –en una opinión que no comparto- que “[e]l nombre de dominio es simplemente una palabra o frase elegida por el usuario de Internet para identificar su sitio dentro de la red (...) Evidentemente, difícil es entonces poder considerar esta identificación como una creación intelectual, en el sentido que a éstas dan las legislaciones del mundo”.

⁶¹ Poli, Iván, “Nombres de dominio y marcas: piratería en Internet”, publicado en JA No. 6214, pág 39 y sgts.

⁶² De Miguel Asensio, Pedro A., “Derecho Privado de Internet”, Capítulo II.

⁶³ CCCF, Sala I, Causa 4596/01, “Terra Networks S.A. c/Iglesias Sergio Oscar s/cese de uso de marca”, 2/9/2010.

⁶⁴ CCCF, Sala II, Causa 13.531/2002, “Salomón S.A. c/Molad S.A. y otro s/cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”, 13/3/2007, en el que se cita el fallo CCCF, Sala II, Causa 3065/98, “Prefix SRL c/Inteldesign s/nulidad de modelos y diseños”, 21/5/98.

⁶⁵ Fernández Delpech, Horacio, ob. cit.

Por otro lado, el autor chileno Andrés Echeverría⁶⁶ sostiene que “[e]ntendemos que hay propiedad plena de un bien cuando éste se ha adquirido de algún modo sancionado por la ley respectiva y existen sobre el mismo las facultades de uso, goce y disposición. Son muy escasas las administraciones [de los nombres de dominio] que limitan esas facultades (...) En todos estos casos, la reglamentación tiene un origen fundamentalmente técnico y no jurídico, de modo que es más bien una declaración de intenciones respecto a cuáles derechos se generan, pero no necesariamente reflejan una realidad jurídica (...) Ahora bien, el nombre de dominio, en sí mismo, no es un bien que exista. No es algo que posea precedentemente la institución delegada para su administración. Se trata de un nombre, sigla o denominación cualquiera, creada o inventada al efecto por el solicitante, o que le pertenece con anterioridad, por corresponder a su nombre o a una marca registrada (...) Vemos pues que aunque la RFC 1591 y las normativas de los países establezcan que no existe una ‘propiedad’ respecto de los dominios, en la práctica sí la hay, y es una propiedad intelectual”.

Como ya lo hemos dicho en el Capítulo I, comparto la opinión de Andrés Echeverría en cuanto sostiene que no obstante lo dispuesto por la RFC 1591 en el sentido de que es impropio hablar de derechos y de propiedad en relación con los nombres de dominio, lo cierto es que existe una propiedad intelectual sobre los nombres de dominio en tanto creaciones intelectuales de quienes solicitan su registro y el Estado se lo concede a su favor.

Asimismo, y haciendo expresa referencia a los derechos intelectuales, Echeverría agrega que “[l]a Constitución Política de Chile asegura a todas las personas ‘El derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular’. A su vez, el art. 584 del Cód. Civil de dicho país establece: ‘Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores (...) Queda totalmente claro que tanto la Constitución Política como el Código Civil reconoce en la creación intelectual una fuente originaria de propiedad’.

A renglón seguido, concluye que la ley de propiedad intelectual de Chile no protegía en su articulado actual (hay que tener presente que su trabajo es del año 2001) a los nombres de dominio como creación intelectual. Agregando que “[a]lgo semejante ocurrió años atrás con la situación del software, donde era clarísimo que esta nueva tecnología constituía una creación del intelecto, pero fue necesaria una modificación a la ley de propiedad intelectual, para incorporar la protección de los programas de ordenador, plena e indiscutiblemente, a sus disposiciones”.

Algo muy similar a esto último que menciona Echeverría sucedió en la Argentina en relación con los programas de computación con el dictado de la ley 25.036⁶⁷. Hasta entonces, existían discusiones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la naturaleza jurídica de los programas de computación o software. El software, al igual que los nombres de dominio, había surgido de manera más bien silenciosa pero con el correr del tiempo y el uso cada vez más masivo de las computadoras cobró un protagonismo y una

⁶⁶ Echeverría B., Andrés, ob. cit.

⁶⁷ B.O. 11/XI/1998.

importancia que tal vez no fue evidente en un primer momento. Ello, como lógica consecuencia, disparó debates muy fructíferos sobre su naturaleza jurídica.

Con el dictado de la ley 25.036 se zanjó toda duda acerca de su naturaleza y se reconoció en el software una obra intelectual sobre la que su autor goza de un derecho de propiedad en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional⁶⁸.

Por otro lado, tal como lo sostiene Pedro Asensio⁶⁹ “[c]abe constatar el creciente uso en las compañías de publicidad de la dirección de Internet del anunciante; al tiempo que los nombres de dominio, especialmente <.com>, son ya considerados como activos importantes de las empresas”.

A su vez, Asensio afirma que “[s]i bien la normativa de ciertas instituciones responsables, proclaman que el registro del nombre de dominio <no confiere ningún derecho legal sobre el mismo> (en los términos de la normativa de ES-NIC para los dominios <.es>), debe afirmarse que el titular del registro no puede ser arbitrariamente privado del nombre de dominio por el organismo responsable y que ciertas normas del ordenamiento jurídico pueden proteger el uso en el tráfico de esa denominación como nombre de dominio por su titular”.

Por otro lado, la conducta de los titulares de los nombres de dominio y de las entidades registradoras, y del resto de los actores del mercado, suele ser de utilidad para continuar indagando acerca de la naturaleza jurídica de estos.

En ese sentido, es una realidad incontestable el hecho de que los nombres de dominio se han convertido en activos importantísimos junto con las marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Tanto es así que por ejemplo al momento de evaluar la adquisición de derechos sobre una sociedad, resulta de gran importancia el hecho de poder adquirir el o los nombres de dominio con los que esta sociedad es conocida u opera en Internet y, en ciertas ocasiones, la posible compraventa se frustra por esta sola circunstancia al resultar una contingencia muy elevada el hecho de no poder contar con tales nombres de dominio para darse a conocer en Internet.

También es una realidad que los nombres de dominio se encuentran en el comercio y son objeto de compraventa, transferencias y cesión.

A nivel global existen reconocidos sitios de subasta *on line* de nombres de dominio como por ejemplo Sedo⁷⁰, GoDaddy⁷¹ o Snapnames⁷². Estos sitios permiten comprar y vender nombres de dominio que su titular ha decidido poner a la venta.

⁶⁸ “En nuestro derecho positivo, a partir de la sanción de la ley 25.036, se ha despejado cualquier duda sobre la protección legal que se confiere al creador de software, pues se lo considera como una obra en los términos de la ley 11.723”, CNCIV, Sala M, Expte. 30675/06, “Microsoft Corporation c/Ancal S.A. s/ds y ps”, 29/9/ 2011.

⁶⁹ De Miguel Asensio, Pedro A., ob. cit.

⁷⁰ <http://www.sedo.com/es/home/bienvenido/?tracked=&partnerid=&language=es>.

⁷¹ <https://auctions.godaddy.com/>.

⁷² <http://www.snapnames.com/>.

Esta posibilidad de ser objeto de compraventa es por ejemplo reconocida en las decisiones de los paneles de la OMPI que resuelven conflictos en materia de nombres de dominio aplicando la Política. En algunas oportunidades, esta circunstancia constituye un indicio de mala fe en el uso de un nombre de dominio⁷³.

Por otro lado, al igual que en el caso de otros derechos registrales, como una marca, una patente, un vehículo o un bien inmueble, los nombres de dominio pueden ser validamente embargados para asegurar que una determinada situación de hecho no se modifique durante la sustanciación de un proceso judicial.

Otra fuente de interpretación de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio son las Reglas NIC.

Las Reglas NIC no hacen mención a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.

Sin embargo, reconocen el derecho del titular del nombre de dominio de transferirlo a un tercero. En ningún momento se hace referencia a la cesión de un contrato de registro.

Particularmente en las Reglas NIC aprobadas por la Resolución 2226/2000 la transferencia de un nombre de dominio estaba regulada por las reglas 19 y 20.

Así, en la regla 19 se decía que “[u]nicamente el registrante de un nombre de dominio podrá transferir el mismo a otra persona física o jurídica que reúna las condiciones y cumpla con los requerimientos establecidos en esta reglamentación y en la planilla electrónica de transferencias.”

A renglón seguido decía “[p]reviamente, y a tal fin, se deberá hacer llegar el acto de transferencia por instrumento público o privado, con certificación de firmas por ante escribano público (...)”.

Por su parte, la regla 20 aclaraba que la transferencia “(...) operará a partir de la presentación de una solicitud de baja por transferencia por parte de la entidad registrante a través del contacto establecido para el nombre de dominio, y de la presentación subsecuente de una solicitud de registro por transferencia de parte de la nueva entidad registrante. El registro pos transferencia operará como registro de una nueva nombres de dominio a todos los efectos.” (SIC)

Es decir, las Reglas NIC autorizaban la transferencia de un nombre de dominio por su titular a otro tercero sin referirse a la cesión de un contrato de registro (que pudiera unir al titular del nombre de dominio con NIC Argentina) sino, lisa y llanamente, a la

⁷³ Ver entre otros, WIPO Case No. D2008-1416, “General de Valores y Cambios, Sociedad De Valores, S.A., Gaesco Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. v. Venta de Webs, La Casa de las Webs”; WIPO Case No. D2008-1743, “Signet Group Plc v. Domain Admin, Networktransfers.com”; WIPO Case No. D2008-1788, “Canadian Tire Corporation, Limited v. Mario Koch”; WIPO Case No. D2008-2007, “Superga Trademark S.A. v. Marco Sette”.

transferencia del nombre de dominio. Que tal como ha sido reconocido por los tribunales federales se trata de un trámite online muy simple⁷⁴.

Por su parte, las Reglas NIC vigentes aprobadas por la Resolución 654/2009 básicamente mantienen el mismo esquema de las reglas anteriores.

Mediante su práctica, NIC Argentina reconoce la inexistencia de un contrato de servicios con el registrante. Si ello no fuera así, la transferencia no sería del nombre de dominio sino la cesión del contrato que otorga al titular del nombre de dominio el derecho de uso del mismo.

Esta facultad de transferir un nombre de dominio también se encuentra reconocida por los tribunales federales⁷⁵, quienes han afirmado que el adquirente por cesión o transferencia de un nombre de dominio tampoco obtiene ningún derecho irrevocable.

A diferencia de lo que ocurre en España, mediante las Reglas NIC no se ha querido prohibir la transferencia de los nombres de dominio. Enseña Asensio⁷⁶ que “[l]a prohibición de la transmisión de los nombres de dominio <.es> impide la transferencia de uno de éstos como elemento adicional en un contrato de cesión de marca –que no implique la transmisión de la empresa- en el que parece que a lo más que puede comprometerse el titular del nombre de dominio es a renunciar al mismo y a hacer todo lo posible para que en el futuro ES-NIC se lo asigne al nuevo titular de la marca”. Pareciera que lo que la reglamentación española ha buscado prohibir es la mera transferencia de un nombre de dominio sin lograr, asimismo, la transferencia de lo que en los Estados Unidos se conoce como el “goodwill”.

Las Reglas NIC que regulan el registro de los nombres de dominio en Argentina no sugieren la existencia de una relación contractual entre NIC Argentina y el solicitante sino, por el contrario, una relación de derecho público en la que NIC Argentina registra determinado nombre de dominio a favor de un solicitante, quien adquiere un derecho de propiedad sobre el mismo. Del mismo modo en que el INPI concede el registro de una marca.

A continuación analizaremos el debate sobre la naturaleza de los nombres de dominio en la doctrina y jurisprudencia comparada.

⁷⁴ Ver comentario a fallo en Palazzi, Pablo, “Obligaciones implícitas en el contrato de diseño de un sitio para Internet: garantía de evicción y obligación de poner a disposición el nombre de dominio”, ED 25/4/2008.

⁷⁵ CCCF, Sala I, Causa 4218/1998, “Cafre S.A. c/Informática para Profesionales SRL s/cese de uso de marca”, 13/3/2003.

⁷⁶ De Miguel Asensio, Pedro A., ob. cit.

Capítulo IV - Naturaleza jurídica de los nombres de dominio: doctrina y jurisprudencia extranjera

La naturaleza jurídica de los nombres de dominio es un interrogante que se plantea en casi todas las jurisdicciones. Las decisiones dictadas en algunas de estas, por su importancia, trascendencia y en general porque son en las que primero se tratan estos temas por los tribunales, generan interés en la comunidad jurídica.

En ese sentido, existen casos más antiguos y otros más recientes, que aportan argumentos valiosos al debate sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.

Al igual que se lo reconoce en una reciente decisión dictada por un tribunal canadiense⁷⁷, existe una tendencia mundial a considerar a los nombres de dominio como signos distintivos que constituyen un nuevo tipo de propiedad intelectual.

A continuación analizaremos algunos de estos casos.

4.1 Estados Unidos

Uno de los primeros casos resueltos en los Estados Unidos en relación con la naturaleza jurídica de los nombres de dominio es el de “*Network Solutions, Inc. vs. Umbro International*”, resuelto en última instancia por la Corte Suprema del Estado de Virginia⁷⁸.

En 1997, Umbro obtuvo un pronunciamiento de la Corte del Distrito de Carolina del Sur contra su deudor Canada Inc, con domicilio en Canadá. El reclamo incluía, entre otros, al nombre de dominio <umbro.com>. El tribunal condenó a Canada Inc. a cesar en el uso del nombre de dominio y, asimismo, al pago de los honorarios de los abogados de Umbro. Posteriormente, Umbro inició la ejecución de la sentencia frente a una Corte de Circuito del Condado de Fairfax mediante la cual se intimó a NSI, en su carácter de tenedor del nombre de dominio <umbro.com>, entre otros, cuya titularidad ostentaba Canada, Inc., a no transferirlo y aportarlo al tribunal a fin de proceder con su subasta al mejor postor.

NSI contestó la citación y manifestó que no tenía en su poder ningún bien de Canada, Inc. que pudiera ser ejecutado y sostuvo, asimismo, que entre ellos y Canada Inc. existe un contrato de servicios que no está sujeto a ejecución.

Una vez oídos los argumentos de NSI, el tribunal resolvió que los nombres de dominio son una nueva especie de propiedad intelectual y, en consecuencia, ordenó a NSI a poner los nombres de dominio a disposición del tribunal para su posterior subasta.

En apelación, la Suprema Corte del Estado de Virginia revocó la decisión del tribunal de la anterior instancia y rechazó el pedido de ejecución de Umbro.

⁷⁷ “*Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*”, ONCA 548, Date: 20110805, Docket C5972.

⁷⁸ *Network Solutions v. Umbro International*, Record No. 991168, Suprema Corte del Estado de Virginia, 21 de abril de 2000.

Para así decidir, el Tribunal recordó su opinión en el caso “Intermatic Inc. V. Toeppen”⁷⁹ en la que sostuvo que el derecho contractual de usar un determinado nombre de dominio no puede ser objeto de embargo, sosteniendo que si los derechos contractuales que surgen del contrato de servicio con NSI, y que autorizan el uso de un nombre de dominio, fueran embargables, casi cualquier servicio podría serlo.

En mi opinión, la doctrina que surge de la decisión de la Corte Suprema del Estado de Virginia no resulta aplicable en nuestro país ya que entre NIC Argentina y el titular de un nombre de dominio no existe una relación contractual. Por el contrario, el registro de un nombre de dominio otorga a su titular un derecho de propiedad.

En una posición contraria a la sostenida en la sentencia de la Corte Suprema del Estado de Virginia encontramos la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones del 9no Circuito de los Estados Unidos en el caso “Gary Kremen and Online Classifieds, Inc. v. Stephen Michael Cohen and Network Solutions et al”⁸⁰.

Los hechos son los siguientes.

El 9 de mayo de 1994 Gary Kremen solicitó a NSI el registro del nombre de dominio <sex.com> por intermedio de su designación comercial Online Classifieds, Inc.

En octubre de 1995, NSI recibió una carta en papel membrete de Online Classifieds, Inc. dirigida a Stephen Cohen por medio de la cual se autorizaba a este último a presentarse en nombre de Online Classifieds y solicitar a NSI la baja del nombre de dominio <sex.com>. Asimismo, Online Classifieds prestaba su consentimiento para que el nombre de dominio se registrara a nombre de Cohen. Esta era una carta falsa confeccionada por el propio Cohen.

Una vez recibida la carta, NSI dio de baja el registro a nombre de Kremen y lo volvió a registrar a nombre de Cohen. Cohen utilizó el nombre de dominio para desarrollar una plataforma muy lucrativa de actividades pornográficas.

Ocho meses más tarde, Kremen intimó a NSI a dejar sin efecto la registración a favor de Cohen y a volver a registrarlo a su nombre. NSI se negó a hacerlo en ausencia de una orden judicial que así lo ordenara.

En Octubre de 1998 Kremen demandó a Cohen y a NSI a fin de que se le reconocieran sus derechos sobre el nombre de dominio <sex.com> y por los daños que se le ocasionaron. Entre otras cosas, Kremen sostuvo que Cohen era responsable por apropiación indebida de su propiedad.

El tribunal de primera instancia ordenó que el nombre de dominio fuera restituido a Kremen y condenó a Cohen a pagar a Kremen 40 millones de dólares como daño compensatorio y otros 25 millones de dólares por daños punitivos. Kremen no tuvo éxito para ejecutar la condena de daños ya que Cohen fue declarado fugitivo.

⁷⁹ 947 F. Supp. 1227, 1229 (N.D.III.1996).

⁸⁰ 325 F.3d 1035.

Ante el fracaso para cobrar la condena por daños, Kremen demandó a NSI sosteniendo que NSI era responsable por el mal manejo de su nombre de dominio <sex.com>.

A tal fin, Kremen desarrolló una serie de argumentos. Particularmente, su tercer argumento fue que NSI había cometido el delito de apropiación indebida al haber entregado su nombre de dominio a Cohen.

El tribunal de primera instancia falló a favor de NSI⁸¹.

Kremen apeló esta decisión ante la Cámara de Apelaciones del 9no Circuito de los Estados Unidos.

Particularmente en lo que hace a la existencia o no de un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio, la Cámara sostuvo que a fin de tener por configurado el delito de apropiación indebida y mal manejo de la propiedad ajena, el actor debe demostrar (i) la existencia de un derecho de propiedad o derecho de posesión, (ii) un mal manejo y entrega de su propiedad, y (iii) la ocurrencia de daños.

Sobre esta base la Cámara se preguntó entonces si quien registra un nombre de dominio tiene un derecho de propiedad sobre el mismo y, a fin de responder este interrogante, aplicó un test de 3 pasos por medio del cuál se puede afirmar que existe propiedad en sentido amplio, siempre que (i) exista un interés susceptible de ser definido con precisión; (ii) sea susceptible de posesión o control exclusivo; y (iii) su titular tenga derecho a ejercer su exclusividad.

La Cámara concluyó que los nombres de dominio cumplen con estos 3 requisitos por las razones siguientes: un nombre de dominio es un interés de definición precisa; la exclusividad surge del hecho que el titular del nombre de dominio es el único que puede decidir a dónde son dirigidos los usuarios de Internet al invocar ese nombre de dominio, y, al igual que otras formas de propiedad, los nombres de dominio pueden ser valuados, comprados y vendidos, muchas veces por sumas millonarias y hasta son objeto de acciones reales. Por último, la Cámara sostuvo que tal como sucede con un inmueble, al registrar un nombre de dominio su titular está informando a los terceros que ese nombre de dominio es de su propiedad y de ninguna otra persona.

Por lo expuesto, concluyó que Kremen tenía un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio <sex.com>⁸².

Varios autores han criticado la doctrina que surge de este fallo⁸³.

Algunos años más tarde, otro tribunal de primera instancia tuvo oportunidad de referirse a la naturaleza de los nombres de dominio. En el caso “Commonwealth of Kentucky v.

⁸¹ Kremen v. Cohen, 99 F.Supp.2d 1168 (N.D. Cal.2000).

⁸² La Cámara también analizó otros aspectos del caso más bien de tipo procesal y que no hacen al tema bajo análisis.

⁸³ Noah M. Schottenstein, “Of Process and Product: Kremen v. Cohen and the Consequences of Recognizing Property Rights in Domain Names”, Virginia Journal of Law & Technology, spring 2009, University of Virginia, Vol. 14, No. 1.

141 Internet Domain Names”⁸⁴ el tribunal sostuvo –sobre la base del test de 3 pasos diseñado en “Kremen v. Cohen”- que los nombres de dominio otorgan a su titular un derecho de propiedad sobre un bien intangible.

Vale destacar que esta decisión, que autorizaba el embargo de una gran cantidad de nombres de dominio, fue revocada por el tribunal de Alzada⁸⁵.

Por otro lado, en “Office Depot Inc. DS LLC v. Zuccarini”⁸⁶, la Cámara de Apelaciones del 9no Circuito de los Estados Unidos tuvo la oportunidad de revisar su decisión en el caso “Kremen v. Cohen”, manteniendo su criterio anterior y afirmando que los nombres de dominio otorgan a su titular un derecho de propiedad y que a tal fin es suficiente tener por situado al nombre de dominio en el domicilio del “registry”, del “registrar” o de cualquier otra autoridad que hubiera intervenido en el proceso de registro.

También existen en los Estados Unidos precedentes jurisprudenciales que no han reconocido en los nombres un derecho de propiedad sino un derecho de uso contractual. En esa línea de pensamiento encontramos el caso “Michael Zurakov v. Register.Com”⁸⁷, resuelto por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el que recordando la decisión de la Corte Suprema del Estado de Virginia al decidir el caso “Network Solutions v. Umbro”⁸⁸ (comentado más arriba), sostuvo que “*el registrante de un nombre de dominio adquiere el derecho contractual de usar un nombre de dominio que es único, por un período de tiempo específico*” (traducción libre).

Asimismo, citando el caso “Dorer v. Arel”⁸⁹, recordó que “*un nombre de dominio que no es una marca solo genera derechos contractuales y no de propiedad. Por lo tanto, el registro de un nombre de dominio es producto de un contrato de servicios entre el registrador y el registrante*” (traducción libre).

En consecuencia, la Corte Suprema del Estado de Nueva York concluyó que “*en este caso, el nombre de dominio <laborzionist.org> es producto del contrato de servicios entre Zurakov y el Registrador. <laborzionist.org> no está registrado como marca ni como patente. En consecuencia, Zurakov tiene un derecho contractual y no un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio <laborzionist.org> y el acuerdo de registro celebrado con Register gobierna su uso de ese nombre de dominio*” (traducción libre).

⁸⁴ “Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names”, Franklin Circuit Court, Division II, October 16, 2008.

⁸⁵ Cámara de Apelaciones de Kentucky, 20 de enero de 2009.

⁸⁶ US 9th Circuit, “Office Depot Inc. DS LLC v. Zuccarini, No. 07-16799, February 26, 2010.

⁸⁷ “Michael Zurakov v. Register.Com”, Index No. 600403/01, Corte Suprema del Estado de Nueva York.

⁸⁸ Network Solutions v. Umbro International, Record No. 991168, Suprema Corte del Estado de Virginia, 21 de abril de 2000.

⁸⁹ “Dorer v. Arel”, 60 F. Supp.2d 558, 561 (E.D. Va. 1999).

4.2 Canadá

Por otro lado, y en otra jurisdicción, “Tu cows.Com Co. v. Lojas Renner”⁹⁰ es un reciente caso resuelto por la Cámara de Apelaciones de Ontario, Canadá, en el que se analiza la naturaleza jurídica de los nombres de dominio y se considera la doctrina y jurisprudencia comparada.

Los hechos eran los siguientes.

Previo al inicio de la acción judicial en Canadá, Lojas Renner (Renner) inició un reclamo administrativo ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI solicitando, con fundamento en su registro de la marca “**RENNER**”, que se ordenara la transferencia a su favor del nombre de dominio <renner.com>, registrado a nombre de Tu cows.

En lugar de contestar el reclamo administrativo ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, Tu cows inició una acción judicial en Ontario, Canadá, solicitando –entre otras cosas- que se declarara que Renner no tenía derecho a la transferencia del nombre de dominio en disputa.

A pedido de Tu cows, el panel de expertos nombrado por la OMPI dio por terminado el procedimiento administrativo sin perjuicio de que Renner pudiera volver a intentar un reclamo administrativo en otra oportunidad.

La discusión de fondo frente a los tribunales canadienses giraba en torno a la posibilidad de notificar a un demandado el traslado de una demanda en un domicilio fuera de Ontario. De acuerdo con la regla 17.02(a) de las Reglas del Procedimiento Civil⁹¹ es válida la notificación del traslado de una demanda en un domicilio fuera de Ontario cuando se refiere a derechos de propiedad que están ubicados en Ontario.

Ello llevó a la Cámara de Apelaciones a evaluar si el titular de un nombre de dominio tiene un derecho de propiedad, en cuyo caso Tu cows estaría habilitado para notificar su reclamo a Renner, en su domicilio en Brasil.

Por las razones que a continuación analizamos, la Cámara de Apelaciones concluyó que el nombre de dominio <renner.com> constituye una propiedad en Ontario, reconociendo que existe una tendencia mundial, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a reconocer en los nombres de dominio un nuevo tipo de propiedad sobre bienes intangibles.

En primer lugar, la Cámara recuerda que ante la ausencia de legislación que trate la naturaleza jurídica de los nombres de dominio los tribunales deben considerar si el concepto tradicional de propiedad les resulta aplicable y, en su caso, de qué manera.

⁹⁰ “Tu cows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.”, ONCA 548, Date: 20110805, Docket C5972.

⁹¹ R.R.O. 1990, Reg. 194.

En ese sentido, mencionó que en el caso “Easthaven Ltd. v. Nutrisystem Inc.”⁹², un tribunal superior de Ontario tuvo la posibilidad de referirse de forma expresa a esta cuestión y concluyó que “*un nombre de dominio, como un derecho de copyright o una marca, pueden ser caracterizados como propiedad intangible*” (traducción libre). Sin embargo, este tribunal también sostuvo que al carecer de existencia física no se puede sostener que un nombre de dominio constituya propiedad situada en Ontario.

Por otro lado, y haciendo mención a que en la jurisprudencia canadiense existe muy poca guía acerca de si un nombre de dominio puede constituir propiedad en Ontario, la Cámara de Apelaciones analizó la jurisprudencia internacional.

En tal sentido, recordó que en el caso “Kremen v. Cohen” –que ya hemos comentado más arriba- la Cámara de Apelaciones del 9no Circuito llegó a la conclusión de que los nombres de dominio eran un nuevo tipo de propiedad intangible, aplicando un test de 3 pasos.

Por otro lado, también citó un caso resuelto en el Reino Unido, el que a su vez citaba al caso “OBG Ltd v. Allan”⁹³, en el que se dijo no tener “*dificultad con la proposición de que un nombre de dominio pueda ser propiedad intangible, como un derecho de copyright o una marca*” (traducción libre).

De la misma forma, también citó doctrina en apoyo a la corriente que sostiene que los nombres de dominio son propiedad. A tal fin, citó a Jacqueline D. Limpton⁹⁴ quien sostiene que “[l]a atracción que tiene la teoría que sostiene que un nombre de dominio es propiedad es que encaja en la forma en la que las personas piensan sobre un nombre de dominio”. Para continuar diciendo que el modelo de propiedad puede resultar preferible porque “*se adecua de mejor manera con la forma en que los participantes del mercado se relacionan con los nombres de dominio*” (traducción libre).

Asimismo, citó a los autores suecos Michael Bogdan y Ulf Maunsbach⁹⁵ quienes sostienen que los nombres de dominio no solo son propiedad en los términos de la ley procesal sueca sino que también deben ser considerados propiedad situada en Suecia dando fundamento para reconocer la jurisdicción de los tribunales suecos.

Sobre la base de la jurisprudencia y doctrina comparada, la Cámara de Apelaciones de Ontario sostuvo que pareciera estar emergiendo un consenso respecto de que los nombres de dominio son una nueva forma de propiedad y en este contexto analiza si los nombres de dominio pueden ser categorizados como propiedad según la ley canadiense.

Citando al profesor Ziff⁹⁶, cuya opinión fue citada por los tribunales en “Manrell v. Canada”⁹⁷, recuerda que se encuentra implícito en la noción de propiedad, que ésta debe

⁹² “Easthaven Ltd. v. Nutrisystem Inc.” (2001), 55 O.R. (3d) 334 (S.C.).

⁹³ “OBG Ltd v. Allan”, (2008) 1 A.C. 1 (H.L.)

⁹⁴ “Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution” (2010) 23 Harv. J.L. & Tech. 447, Jacqueline D. Lipton.

⁹⁵ Michael Bogdan y Ulf Maunsbach, “Domain Names as Jurisdiction-Creating Property in Sweden”, (2009) 3 Masaryk U. J.L. & Tech 175,

⁹⁶ Professor Ziff, “Principles of Property Law”, 5th ed. (Toronto: Carswell, 2010).

⁹⁷ “Manrell v. Canada”, [2003] F.C. 727 (C.A.).

contener cierta exclusividad que se puede hacer valer contra cualquier otra persona. Un cierto derecho de hacer algo que otros no pueden, ya que un derecho que pertenece a todos, no es propiedad de ninguno.

Por todo lo expuesto, la Cámara de Apelaciones de Ontario concluyó que Tucows tenía un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio <renner.com>, el que constituye propiedad en Ontario en el sentido de la regla 17.02(a) de las Reglas del Procedimiento Civil.

4.3 India

Por último, existe también un caso resuelto por la Corte Suprema de la India⁹⁸ en el que el Máximo Tribunal Indio afirmó que en ausencia de legislación específica, los nombres de dominio de Internet están sujetos a las normas y leyes que regulan otros derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo las marcas.

Sobre esta base, sostuvo que un nombre de dominio es una palabra o un nombre capaz de actuar como signo distintivo, y que constituye un tipo de propiedad intangible.

Los casos comentados son una muestra de la tendencia mundial a considerar a los nombres de dominio como signos distintivos que constituyen un nuevo tipo de propiedad intelectual.

⁹⁸ “Satyam Infoway Ltd. v. Sifynet Solutions Pvt. Ltd.”, 6 de mayo de 2004, AIR 2004 SC 3540, 2004 (3) AWC 2366 SC, Corte Suprema de la India.

Capítulo V - El derecho de propiedad intelectual - La naturaleza jurídica de los nombres de dominio a la luz de la jurisprudencia de los tribunales argentinos

5.1 El derecho de propiedad

La propiedad es el poder directo e inmediato sobre cosas y bienes, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer de los mismos, sin más limitaciones que las que imponga la ley.

Es el derecho que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien.

5.1.a El concepto de propiedad en la Constitución Nacional y el Código Civil

El derecho de propiedad es un derecho consagrado constitucionalmente. Aparece regulado particularmente en el art. 17 que establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, a la vez que reconoce que todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley.

Esto se complementa con lo dispuesto por el art. 14 de la Constitución Nacional que reconoce que todos los habitantes de la nación tienen la potestad de usar y disponer de su propiedad conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio.

El concepto constitucional de propiedad resulta más abarcativo que el concepto recogido en el Código Civil Argentino en el que se equipara a la propiedad con el dominio, cuyo objeto se reduce a los objetos materiales susceptibles de tener un valor.

En ese sentido, el art. 2513 del Código Civil expresa que “[e]s inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular”.

El concepto constitucional abarca todos los bienes que integran el patrimonio de una persona y comprende la potestad de adquisición, uso y disposición de bienes, incluyendo todos los intereses apreciables económicamente que puede poseer el hombre fuera de sí mismo, al margen de su vida y libertad de acción.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia la Nación (CSJN) ha sostenido que la propiedad abarca todo valor reconocido por la ley, cuyo origen puede resultar de las relaciones de derecho privado, como también de actos administrativos, y siempre que "su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce así sea el Estado mismo". Es todo aquello de lo cual puede disponer su titular, incluyendo su uso y los contratos que celebre, así como también "los derechos adquiridos, o sea, los derechos definitivamente incorporados al patrimonio de una persona".⁹⁹

⁹⁹ CSJN, “José Horta c/E. Harguindeguy”, 21 de agosto de 1922 (“Gaceta del Foro” de

5.1.b La propiedad intelectual

Como lo recuerda Breuer Moreno¹⁰⁰, la propiedad intelectual aparece como una tercera categoría de los ya conocidos derechos reales y personales.

En ese sentido, recuerda que Kohler sostenía que todo derecho tiende a proteger el resultado del trabajo del hombre, y lo protege porque representa un interés económico. En consecuencia, Kohler agregó una tercera categoría a la división bipartita clásica, agregando los derechos que protegían bienes inmateriales que no necesariamente eran producto de la inteligencia humana más eran producto del trabajo humano.

La propiedad intelectual en sentido amplio, incluye al derecho de autor (llamado también Propiedad Intelectual¹⁰¹) y a la propiedad industrial. En ese sentido, el art. 1.2 del Convenio de París¹⁰² establece que “[l]a protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.

Asimismo, el art. 1.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio¹⁰³ (ADPIC), también conocido por su acrónimo en inglés “TRIPS” (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)¹⁰⁴, establece que “[a] los efectos del presente Acuerdo, la expresión ‘propiedad intelectual’ abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.”, es decir, los derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazados de los circuitos integrados y la protección de la información no divulgada.

Por su parte, la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual (votada por la Comisión Asesora de las políticas de la OMPI, el 26 de junio del año 2000), define a la propiedad intelectual como "*cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y signos distintivos, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas*".

Como hemos dicho, entre los autores locales que reconocen un derecho de propiedad intelectual en los nombres de dominio se encuentra Iván Poli¹⁰⁵, quien sostiene que en

25 de agosto de 1922); CSJN “Bourdieu, Pedro C/ Municipalidad de la Capital Federal”, del 16/12/1925; Fallos 172:21; Fallos 176:363.

¹⁰⁰ Breuer Moreno, “Tratado de Marcas”, Editorial Robis, Buenos Aires 1946.

¹⁰¹ Como lo dice la ley 11.723 cuya denominación es Ley de Propiedad Intelectual.

¹⁰² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, aprobado por la ley 17.011, B.O. 10/11/66.

¹⁰³ Aprobado por la ley 24.425.

¹⁰⁴ CCCF, Sala I, Causa 6150/00, “Hoffmann La Roche AG c/Saf S.A. s/Incidente de medidas cautelares”, 7/9/00.

¹⁰⁵ Poli, Iván, ob. cit.

nuestro derecho los nombres de dominio son una propiedad en el sentido amplio del art. 17 de la Constitución Nacional.

El hecho de considerar a los nombres de dominio como un derecho de propiedad trae importantes consecuencias prácticas, como por ejemplo ayuda a responder cuestiones sobre jurisdicción y elección del derecho aplicable, como asimismo, transforma a los nombres de dominio en bienes intangibles comprendidos dentro del pago de impuestos¹⁰⁶.

A esto mismo se refiere Poli¹⁰⁷, quien haciendo referencia a las consecuencias de trazar paralelismos y analogías entre los nombres de dominio y los restantes derechos de propiedad industrial, particularmente con las designaciones comerciales y las marcas de hecho, recuerda que “[l]a alternativa entre aceptar una u otra opción no es indiferente, porque la analogía con la designación de actividades podría conferir al nombre de dominio la prescripción liberatoria de un año que consagra el art. 29 de la ley 22.362”.

5.2. Jurisprudencia de los tribunales argentinos - Introducción

A fin de seguir desentrañando la naturaleza jurídica de los nombres de dominio corresponde incorporar el análisis de la jurisprudencia de los tribunales argentinos.

Tal como ocurrió con la opinión de la doctrina más especializada, el correr de los tiempos, el auge de Internet y la cada vez mayor importancia del sistema de nombres de dominio, hizo que las decisiones de los tribunales se fueran modificando y reconociendo las nuevas realidades.

En ese sentido, y a modo de ejemplo, en un primer momento del desarrollo de Internet los tribunales se mostraron mayormente inclinados en reconocer un mejor derecho respecto de un nombre de dominio en quien ya era titular de una marca idéntica o similar, frente a quien no detentaba tal derecho.

Pero con el paso del tiempo otros enfoques acerca del interés legítimo necesario para ser titular de un nombre de dominio permitieron que los tribunales realizaran consideraciones más profundas, las que redundaron en un enfoque más global de los distintos derechos en juego.

Más cerca en el tiempo, comenzaron a reconocer la posibilidad de que exista más de una persona con interés legítimo para registrar un nombre de dominio, sobretodo en aquellos casos en los que no existía identidad entre la marca y el nombre de dominio¹⁰⁸.

Considerando que la mayor cantidad de reclamos en materia de nombres de dominio encuentra fundamento en otros derechos de propiedad industrial –muy especialmente en las marcas y las designaciones comerciales- son los tribunales federales los que cuentan con la más rica y extensa jurisprudencia en esta materia.

¹⁰⁶ Noah M. Schottenstein, ob. cit.

¹⁰⁷ Poli, Iván, ob. cit.

¹⁰⁸ CCCF, Sala I, Causa 7681/2000, “Faber SACI c/Industrias Spar San Luis S.A. y otro s/cese de uso de marcas, daños y perjuicios”, 6/3/2007.

Luego de un análisis pormenorizado de la jurisprudencia de los tribunales argentinos, y tomando en cuenta el análisis de la bibliografía y las normas desarrollado en los capítulos anteriores, interpreto que el nombre de dominio es una propiedad en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional.

A continuación las razones que me llevan a esta afirmación.

5.2.a General

Si bien los tribunales argentinos no se han referido de forma expresa a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, existen distintos fundamentos por los que, en mi opinión, es posible sostener que los tribunales consideran a los nombres de dominio como una propiedad en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional, y muy particularmente, un nuevo derecho de propiedad intelectual.

Los tribunales reconocen que el derecho que otorga el registro de un nombre de dominio no es absoluto¹⁰⁹. Ello permite sostener que el registro otorga un derecho. La pregunta que se impone es qué tipo de derecho otorga.

De acuerdo con los precedentes de la Cámara Federal, el derecho que otorga el registro de un nombre de dominio pareciera encontrar su límite en lo dispuesto por el art. 953 del Código Civil que prevé la nulidad no solo de los actos jurídicos prohibidos por la ley, sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, como así también, en lo dispuesto por el art. 1071 del mismo código en tanto establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o el que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres¹¹⁰.

La prioridad que otorga el registro no es absoluta, y solo otorgará un mejor derecho si el solicitante ha obrado de buena fe, es decir si ha actuado conforme las pautas de conducta establecidas en el mencionado art. 953¹¹¹.

En ese sentido, determinados actos permitirían presumir la existencia de mala fe. Por ejemplo, la de quien registró un nombre de dominio idéntico a una marca ajena y a través del cual comercializa idénticos productos¹¹².

¹⁰⁹ CCCF, Sala I, Causa 4218/1998, “Cafre S.A. c/Informática para Profesionales SRL s/cese de uso de marca”, 13/3/2003; CCCF, Sala III, Causa 4411/02 “Radogowski, Andrés c/Catania, Martín s/cese de uso de marca”, 10/5/05; CCCF, Sala III, Causa 4902/00, “Farmacia & Upjohn Aktiebolag c/Fasano, Fernando s/cese de uso de marca”, 3/11/05; y CCCF, Sala III, Causa 10431/05, “Tiempo Libre S.A. c/Alberto Atilio Segurel s/medidas cautelares, 29/6/06

¹¹⁰ CCCF, Sala I, Causa 6600/00, “Bacardi & Company Limited s/Medidas cautelares”, 30/11/00; CCCF, Sala I, Causa 4218/1998, “Cafre S.A. c/Informática para Profesionales SRL s/cese de uso de marca”, 13/3/2003; CCCF, Sala I, Causa 4579/00, “Industrias Solano S.A. c/Gallo Hugo y otro s/cese de uso de marca”, 9/5/2006.

¹¹¹ CCCF, Sala III, Causa 4411/02 “Radogowski, Andrés c/Catania, Martín s/cese de uso de marca”, 10/5/05; CCCF, Sala III, Causa 9775/07, “Cervecería y Malhería Quilmes SAICAYG s/Medidas cautelares”, 27/5/08.

¹¹² CCCF, Sala III, Causa 4902/00, “Farmacia & Upjohn Aktiebolag c/Fasano, Fernando s/cese de uso de marca”, 3/11/05.

Asimismo, los tribunales han dicho que la buena fe se presume y quien alega lo contrario debe probarlo, que este principio debe complementarse con el de las cargas dinámicas de las pruebas¹¹³, y que las conductas desplegadas por las partes tienen especial importancia para la determinación de la existencia de mala fe¹¹⁴.

Respecto del registro de buena fe de un nombre de dominio y el interés legítimo necesario para ser su titular, los tribunales han sostenido que el registro de una marca no determina *per se* un mejor derecho sobre un nombre de dominio que la reproduce aunque sí constituye un antecedente que deberá confrontarse con el interés legítimo del titular del nombre de dominio de acuerdo con las circunstancias de hecho acreditadas en cada caso¹¹⁵, sin prescindir de otras como por ejemplo: (i) la notoriedad, intensidad en el uso o aptitud distintiva de la marca opuesta para saber si hubo o no una causalidad milagrosa en su elección, (ii) la existencia de una relación entre las partes, o (iii) el registro por parte del mismo titular de otros nombres de dominio constituidos o que incorporen otras marcas notorias¹¹⁶.

Por lo tanto, en caso de conflicto, es importante que quien registre un nombre de dominio brinde una explicación atendible acerca de cuál es su interés legítimo en el referido registro¹¹⁷. En ausencia de una explicación plausible, la titularidad de una marca podría constituir fundamento suficiente para tener por acreditada la verosimilitud en el derecho necesaria para solicitar el dictado de una medida cautelar de cese de uso en los términos del art. 50 del ADPIC o TRIPS.

Asimismo, el uso de una marca no registrada (comúnmente llamada marca de hecho), con anterioridad al registro de un nombre de dominio, también ha sido considerado un

¹¹³ Según el cual la carga probatoria se encuentra en cabeza de quien, por las circunstancias del caso, está en mejores condiciones de producirla. Así, será el registrante quién estará en una mejor posición para probar sus derechos o intereses legítimos respecto de determinado nombre de dominio.

¹¹⁴ CCCF, Sala III, Causa 4411/02 “Radogowski, Andrés c/Catania, Martín s/cese de uso de marca”, 10/5/05.

¹¹⁵ CCCF, Sala I, Causa 2847/00, “Editorial Atlántida S.A. c/Carzoglio, Patricia y otros s/cese de uso de marca”, 12/12/06; CCCF, Sala III, Causa 10431/05, “Tiempo Libre S.A. c/Alberto Atilio Segurel s/medidas cautelares, 29/6/06; CCCF, Sala III, Causa 9775/07, “Cervecería y Malhería Quilmes SAICAYG s/Medidas cautelares”, 27/5/08.

¹¹⁶ En CCCF, Sala I, Causa 6150/00, “Hoffmann La Roche AG c/Saf S.A. s/Incidente de medidas cautelares”, 7/9/00, el tribunal tomó en consideración el hecho de que el demandado no solo había registrado el nombre de dominio <xenical.com.ar>, idéntico a la marca de la actora, sino también muchos otros que incluían marcas de productos (como por ejemplo “**VIAGRA**”).

¹¹⁷ CCCF, Sala I, Causa 6150/00, “Hoffmann La Roche AG c/Saf S.A. s/Incidente de medidas cautelares”, 7/9/00; CCCF, Sala I, Causa 6600/00, “Bacardi & Company Limited s/Medidas cautelares”, 30/11/00; CCCF, Sala III, Causa 6499/06, “Mastellone Hermanos S.A. c/Bustillo, Mariana s/Incidente de apelación de medida cautelar”, 21/9/06.

interés legítimo válido para solicitar la transferencia preventiva de un nombre de dominio a favor de su titular¹¹⁸.

Por otro lado, los tribunales han tenido por acreditado el interés legítimo del titular del nombre de dominio sin necesidad de que este contara con una marca. La parte actora demandó el cese de uso de su marca ALCO en el nombre de dominio <alco.com.ar>. La Cámara Federal sostuvo que la demandada, Asociación de Lucha Contra la Obesidad (ALCO), sobre la base de su designación comercial, contaba, en principio, con el interés legítimo necesario para sostener el registro del nombre de dominio en conflicto¹¹⁹.

Por otro lado, la falta de notoriedad o ausencia de mala fe no implica que el titular de una marca no pueda oponerse a su registro como nombre de dominio cuando exista confusión¹²⁰. En ese sentido, se ha dicho que “[e]n lo que hace a marcas y designaciones no notorias, la posibilidad de hacer cesar en el uso del nombre de dominio dependerá de la posibilidad de confusión que pueda darse entre los productos, servicios o actividades por un lado, y el contenido del sitio por el otro”¹²¹.

En alguna oportunidad, la Cámara Federal también ha seguido los lineamientos fijados por la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICAAN en lo que hace a la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio¹²². Debe tenerse presente que la Política ha sido diseñada para resolver conflictos muy específicos en un marco acotado. Por lo tanto, resulta positivo que los tribunales echen mano a los principios de la Política como fundamento de sus decisiones en tanto y en cuanto tengan en cuenta que han sido creados para resolver sólo determinados conflictos entre marcas y nombres de dominio y que no contemplan una solución adecuada para todos los conflictos que se suscitan en esta materia¹²³.

5.2.b La existencia de un derecho de propiedad

¹¹⁸ CCCF, Sala II, Causa 2120/07, “Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/Jiménez Zapiola, Alfredo s/Medidas cautelares”, 15/5/07.

¹¹⁹ CCCF, Sala II, Causa 15378/03, “Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. c/Alco y otro s/Medidas Cautelares”, 10/3/05.

¹²⁰ CCCF, Sala III, Causa 4411/02 “Radogowski, Andrés c/Catania, Martín s/cese de uso de marca”, 10/5/05.

¹²¹ Otamendi, Jorge, “Conflictos con los nombre de dominio”, LL 2000-E, 963, citado en CCCF, Sala III, Causa 4902/00, “Farmacia & Upjohn Aktiebolag c/Fasano, Fernando s/cese de uso de marca”, 3/11/05. En igual sentido, CCCF, Sala I, Causa 2847/00, “Editorial Atlántida S.A. c/Carzoglio, Patricia y otros s/cese de uso de marca”, 12/12/06, el tribunal tuvo por acreditado que “(...) la demandada destinó la página de marras a ofrecer servicios de igual naturaleza que los que involucran las marcas registradas por la actora (...)”.

¹²² Aplicado, entre otros, en CCCF, Sala III, Causa 4411/02 “Radogowski, Andrés c/Catania, Martín s/cese de uso de marca”, 10/5/05; CCCF, Sala III, Causa 4902/00, “Farmacia & Upjohn Aktiebolag c/Fasano, Fernando s/cese de uso de marca”, 3/11/05; CCCF, Sala II, Causa 15378/03, “Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. c/Alco y otro s/Medidas Cautelares”, 10/3/05.

¹²³ Bertone, María Belén y O’Farrell, Miguel B. “La política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN. Su proyección sobre los conflictos judiciales en la Argentina”, ED, 214-756.

Existen decisiones de la Cámara Federal sobre las que es posible afirmar que respecto de los nombres de dominio existe un derecho de propiedad.

En el caso “Cinecenter SRL c/Cinecenter S.A.”¹²⁴, la Sala I de la Cámara Federal sostuvo que “(...) juzgo que la parte actora no tiene derecho para objetar la legitimidad con que ejerce su derecho dominal la demandada, correspondiendo la desestimación de la pretensión deducida a su respecto”, reconociendo de ese modo el derecho dominal que el titular de un nombre de dominio ejerce respecto de éste.

Por otro lado, en el caso “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/Informet”¹²⁵, el demandado sostuvo que la inscripción de un nombre de dominio ante NIC Argentina confiere al registrante un derecho pleno y perfecto de dominio con efectos erga omnes, con base en lo dispuesto en los arts. 17, 18, 33 y concordantes de la Constitución Argentina y 2506, 2511, 2513, 2514 y siguientes del Código Civil, por lo que la revocación de su registro aparece como una notoria confiscación a su derecho de propiedad, consagrado por la Constitución Nacional.

Es decir, el demandado planteó de forma expresa la existencia de un derecho de propiedad sobre su nombre de dominio.

La Cámara Federal, al confirmar la decisión del tribunal de primera instancia que había hecho lugar a un pedido de medida cautelar ordenando la transferencia preventiva del nombre de dominio a favor de la parte actora, sostuvo que las Reglas NIC establecen expresamente que a NIC Argentina no le corresponde evaluar si el registro o el uso de un nombre de dominio viola o puede violar derechos de terceros y, por lo tanto, que la admisión por su parte de una solicitud de registro no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de dominio por el solicitante. Para continuar diciendo que NIC Argentina no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto de marcas registradas o sin registrar, o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual¹²⁶.

Asimismo, considerando que NIC Argentina prescinde de efectuar una evaluación con respecto a la legalidad del registro solicitado en orden a la eventual afectación de derechos de terceros y que simplemente se otorga el registro del nombre de dominio al primero que lo solicita (sobre la base del principio *first come first served*), concluye que

¹²⁴ CCCF, Sala I, Causa 5337/99, “Cine Center SRL c/Cinecenter S.A. s/cese de uso de nombre”, 16/11/06.

¹²⁵ CCCF, Sala II, Causa 7185/2000, “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/Informet s/cese de uso de marca”, 15/11/2001.

¹²⁶ No obstante lo expuesto por la Cámara Federal sobre la base de las Reglas NIC, sería razonable que NIC Argentina realizara algún tipo de evaluación respecto de las solicitudes de registro de nuevos nombres de dominio en la medida en que pueden afectar derechos de terceros. En ese sentido, sería esperable que en aquellos casos en los que el nombre de dominio reproduzca o incorpore una marca notoria o muy reconocida, se requiera al solicitante que acredite *prima facie* su interés legítimo en el nombre de dominio. Un control de estas características no es ajeno a otros organismos registrales de nuestro país. En ese sentido, la Inspección General de Justicia (IGJ) puede extender su control de legalidad a supuestos de marcas notorias (Resolución IGJ 7/2005, arts. 58 y 59).

el registro otorgado al demandado no le confiere a éste ningún derecho irrevocable ni lo exime de tener que afrontar las acciones legales que correspondan.

La Cámara no negó que sobre un nombre de dominio exista un derecho de propiedad. Si así lo hubiera entendido, dada su trascendencia para resolver el caso, y considerando que esto había sido planteado de forma expresa, muy probablemente así lo hubiera afirmado.

En materia de propiedad intelectual no es novedosa la posibilidad de poder pedir la nulidad de estos derechos con fundamento en que su registro ha sido de mala fe o contrariando la ley. La legislación que regula los distintos derechos de propiedad industrial expresamente así lo prevé¹²⁷.

La posibilidad de requerir la nulidad en la forma referida ha sido convalidada por los tribunales en un sinnúmero de oportunidades¹²⁸.

En consecuencia, el hecho de que los tribunales sostengan que los derechos que otorga el registro de un nombre de dominio no son absolutos, en nada modifica que el derecho que otorga su registro sea un derecho de propiedad. Para el caso, los derechos de propiedad reconocidos en la Constitución Nacional o el Código Civil tampoco son absolutos.

Con posterioridad a esta sentencia interlocutoria que comentamos, la Cámara Federal dictó sentencia sobre el fondo del asunto e hizo lugar a la demanda reafirmando que “(...) simplemente ha hecho alusión a un presunto derecho de propiedad que, en realidad no es tal, ya que, como se ocupó de destacar el sentenciante, las inscripciones de NIC se realizan sin perjuicio de derechos adquiridos, ya que no deben interferir o afectar derechos de terceros”¹²⁹.

Ello quiere decir entonces que en la medida en que el registro de un determinado nombre de dominio no afecte derechos de terceros, su inscripción otorga a su titular un derecho de propiedad. De lo contrario, parece lógico que la Cámara Federal hubiera desechado el argumento del demandado sosteniendo lo contrario.

¹²⁷ Ley 22.362, art. 24; Ley 24.481, art. 59; Decreto Ley No. 6673, art. 17.

¹²⁸ En materia de marcas: CCCF, Sala I, Causa 9538/00, “Viriato S.A. c/López Luque Diego Hernán s/nulidad de marca”, 3/3/2009; CCCF, Sala II, Causa 5311/03, “Restaurante Botín SL c/Yahbes Ricardo s/cese de oposición al registro de marca”, 18/10/2007; CCCF, Sala III, Causa 3236/02, “Canon Kabushiki Kaisha c/Aspis Marcelo Daniel s/varios propiedad industrial e intelectual”, 1/10/2008. En materia de patentes: CCCF, Sala I, Causa 3193/93, “Raudy Roberto Gabriel c/Escobar Aldo Antonio s/nulidad de patente y daños y perjuicios”, 20/8/1996; Cámara Federal de la Plata, Sala II, Causa 1715/01, “Saboy Alfredo E. c/C.E.N.A. S.A. s/violación de patente”, sentencia del 1 de marzo de 2007; y CCCF, Sala III, Causa 6517, “Valot Eduardo Alfredo y otro s/nulidad de patente”, 10/4/1990.

¹²⁹ En CCCF, Sala II, Causa 7185/2000, “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/Informat s/cese de uso de marca”, 5/11/2010.

Por otro lado, en el caso “Hoffmann La Roche c/SAF”¹³⁰, el demandado sostuvo que la decisión dictada por el tribunal de la primera instancia que ordenaba la revocación de la inscripción de un nombre de dominio registrado a su favor y su registración –provisoria- a nombre de la parte actora, violentaba el debido proceso y su derecho de propiedad.

Al confirmar la decisión del tribunal de primera instancia, la Sala I de la Cámara Federal textualmente sostuvo que “(...) *no se le ha concedido la propiedad del nombre de dominio a la actora, ni la posibilidad de que ésta lo transfiera a terceros provocando que, si la demandada gana el juicio, jamás recupere su derecho, como sostiene la recurrente, sino que sólo se ha otorgado el registro de aquél en forma provisional a su favor a quien la accionante designe (...)*”.

Al decidir de esta manera, la Cámara Federal reconoce que una eventual sentencia que hiciera lugar al reclamo de la parte actora, concedería a ésta el derecho de propiedad sobre el nombre de dominio cuestionado.

En conclusión, los tribunales reconocen que el registro de un nombre de dominio otorga a su titular un derecho y, sobre la base de los casos analizados, en mi opinión, un derecho de propiedad.

5.2.c La transferencia del nombre de dominio por su titular

La forma en la que en la práctica se transfieren los nombres de dominio es otra circunstancia que permite sostener que sobre un nombre de dominio su titular tiene un derecho de propiedad.

Como ya lo hemos analizado en el Capítulo II, la administración de los nombres de dominio de código país “.AR” se encuentra a cargo de NIC Argentina y regulado por las Reglas NIC.

La constitucionalidad de las Reglas NIC para el registro de nombres de dominio de código país “.AR” pocas veces ha sido objetada. Por ejemplo, en el caso “Byk Argentina S.A. c/Estado Nacional”¹³¹, Byk Argentina sostuvo que las Reglas NIC fueron dictadas por una autoridad incompetente en razón de la materia, que se desconoce el lugar y fecha de su dictado, que no han sido suscriptas por funcionario alguno, y que jamás han sido publicadas. Asimismo, agregó que no eran normas y que así lo había sostenido la Secretaría de Comunicaciones en los considerandos de la Resolución 4536/99¹³², al sostener que la Administración del Dominio de Nivel Superior Argentina carecía de marco normativo¹³³.

Habiendo tenido oportunidad de referirse expresamente sobre la constitucionalidad de las Reglas NIC, la Cámara Federal no lo hizo. Sin embargo, no existe a la fecha ninguna decisión judicial o administrativa que haya sostenido que las Reglas NIC son

¹³⁰ CCCF, Sala I, Causa 6150/2000, “F. Hoffmann La Roche A.G. c/SAF S.A. y otro s/incidente de medidas cautelares”, 7/9/2000.

¹³¹ CCCF, Sala III, Causa 891/00, “Byk Argentina S.A. c/Estado Nacional s/medidas cautelares”, 23/3/2000.

¹³² B.O. N° 29297, del 21 de diciembre de 199, pág 8.

¹³³ Algunas de las eventuales falencias que señalara Byk fueron posteriormente subsanadas por las Reglas NIC actualmente vigentes.

inconstitucionales o emanan de funcionarios u organismos sin facultades para ello, ni ninguna otra objeción que de alguna otra manera pudiera hacernos pensar que estamos frente un marco normativo ilegítimo.

Como ya hemos analizado, las Reglas NIC no se refieren a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio. Sin embargo, en lo que hace a su transmisibilidad reconocen el derecho del titular del nombre de dominio de transferirlo a un tercero, sin hacer ninguna mención a una eventual cesión de un contrato de uso que pudiera unir al registrante con NIC Argentina (reglas 19 y 20 de las Reglas NIC).

En igual sentido, la sección de preguntas frecuentes (FAQ por su sigla en inglés) de NIC Argentina¹³⁴ despeja toda duda al respecto al referirse en todo momento al titular del nombre de dominio y no a una relación contractual de uso sobre el mismo.

En consecuencia, siendo que tales reglas son válidas y que regulan los nombres de dominio en nuestro país, y que al referirse a la forma de transmitir los derechos sobre los mismos específicamente disponen la transferencia del nombre de dominio y no de una cesión del contrato que pudiera unir a NIC Argentina con el solicitante, las Reglas NIC también parecieran sugerir que los nombres de dominio son un nuevo tipo de propiedad y, en mi opinión, un nuevo derecho de propiedad intelectual.

5.2.d Citación de NIC Argentina como tercero

Otra circunstancia que refuerza la existencia de un derecho de propiedad sobre los nombres de dominio es el tratamiento que los tribunales han dado a NIC Argentina y, muy particularmente, respecto de su citación como tercero en los juicios de cese de uso y/o transferencia de un nombre de dominio.

En ese sentido, ha sido muy común en una primera etapa de juicios en los que se procuraba el cese de uso y/o la transferencia de un nombre de dominio, que los demandados solicitaran la citación de NIC Argentina como tercero en los términos de lo dispuesto por los artículos 90 a 96 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Cámara Federal, en todos los casos, rechazó tales pedidos de citación como tercero¹³⁵. Ello quiere decir que los tribunales han entendido que entre el titular del nombre de dominio y NIC no existe una relación contractual ni de ninguna otra índole que justifique citarlo como tercero.

La Cámara Federal también entendió que no existe tal contrato aún en el caso de registradores con domicilio fuera de la República Argentina al ordenar sin más la transferencia provisoria de un nombre de dominio genérico de primer nivel “.NET”¹³⁶

Ello nos coloca en el mismo escenario de una acción por nulidad de patente o de marca en el que los tribunales también rechazan la intervención del INPI como tercero.

¹³⁴ <http://www.nic.ar/faq1.html>.

¹³⁵ CCCF, Sala II, Causa 7185/2000, “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia c/Informat s/cese de uso de marca”, 2/9/2004.

¹³⁶ CCCF, Sala I, “Telefónica de Argentina S.A. y otro c/Página de Negocios S.A. s/incidente de apelación”, 9/10/2007

Existe un antecedente en la anterior ley de Patentes No. 111 la que en su art. 51 in fine textualmente disponía lo siguiente: “*Dentro de diez días fatales del vencimiento del término de prueba, fallará el juez con expresa condenación de costas para el vencido; de este fallo habrá apelación, que deberá interponerse dentro de tres días para ante la Suprema Corte, la que previo el informe de la Oficina de Patentes, resolverá en definitiva sin más trámite.*” (el subrayado no está en el texto original).

Tampoco en la anterior ley de patentes se tomaba al INPI como parte en un juicio en el que se hubiera solicitado la declaración de nulidad de una patente.

El hecho de que los tribunales hayan rechazado la citación de NIC Argentina o del INPI es una muestra más de que no nos encontramos frente a una relación contractual entre el Estado y el titular de la marca o del nombre de dominio sino frente a una relación de derecho público donde el estado reconoce u otorga un derecho.

De lo contrario y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 89 y 94 del CPCCN, los tribunales hubieran integrado la litis con el INPI o NIC Argentina, bajo pena de que sus sentencias no les fueran oponibles.

Algo similar sucedió en Argentina en otro ámbito del derecho cuando los llamados ahorristas argentinos se abalanzaron sobre los tribunales solicitando la devolución de sus ahorros originalmente depositados en dólares estadounidenses en diferentes bancos, y que el Poder Ejecutivo había ordenado pesificar mediante el llamado “corralito financiero”.

En aquel entonces, la acción elegida para intentar el recupero fue la acción de amparo que regula la ley No. 16.986 y el demandado era exclusivamente el Estado Nacional.

Considerando que entre los ahorristas y los bancos depositarios de los ahorros existía un contrato de depósito bancario, los tribunales –de oficio o a petición de parte- ordenaron integrar la litis con los bancos.

En ese sentido, la Cámara Federal de San Martín sostuvo que “*teniendo en cuenta el carácter provisional del remedio de marras, resulta verosímil el derecho invocado por los amparistas, como así también acreditado el supuesto de excepción. Sin perjuicio de lo decidido precedentemente, cabe advertir que ante los alcances de la pretensión principal de los actores -quienes promovieron acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de las normas que restringen la libre disponibilidad de los fondos depositados en entidades financieras- se ha omitido integrar la litis con el Banco de la Nación Argentina -sucursal San Justo-, que es parte sustancial del contrato bancario. Por lo tanto, corresponde ordenar el traslado de la demanda de amparo a dicha entidad bancaria por el plazo de 5 (cinco) días (ley 16.986, art. 17; CPCC, arts. 34, 498).*¹³⁷”

En un mismo sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata sostuvo que “[e]n efecto, no cabe un pronunciamiento útil sino con respecto a una relación procesal

¹³⁷ CFedApSanMartín, Sala I, secretaría civil, Expte. 3768/02, “Odorisio, Amerino y otra c/PEN s/Amparo, sentencia del 14 de octubre de 2003.

compuesta por la actora, el Estado Nacional y la entidad bancaria pertinente, razón por la cual esta última -por “serle común la controversia” (art. 94, CPCC)- debe, inexorablemente, integrar la litis (art. 89, CPCC).¹³⁸”

Sobre la base de este mismo razonamiento, si los tribunales hubieran considerado que entre NIC Argentina y el titular del nombre de dominio existía una relación contractual, hubieran citado a NIC Argentina por resultarle una controversia común (art. 94 CPCCN) con quien debe inexorablemente integrarse la litis (art. 89 CPCCN).

Relacionado con esto último, Andres Echeverría¹³⁹ sostiene que “[p]erfeccionado el consentimiento, este contrato [el de registro de un nombre de dominio] pasa a ser una ley para las partes y sólo puede ser modificado por la concurrencia de ambas voluntades o por causas legales”. Comparto la opinión del autor en el sentido que los contratos son ley para las partes y que no pueden modificarse sino por la voluntad de las mismas partes o por una resolución judicial. Sin embargo, no comparto que entre NIC Argentina y el titular de un nombre de dominio exista una relación contractual ya que si así fuera entonces mal podría modificarse dicha relación sin la citación de NIC Argentina para poder ejercer, si así lo considerara necesario, su derecho de defensa.

Por otro lado, también resulta de interés el caso “Aceitera Chabas”¹⁴⁰ en el que la parte actora promovió una medida cautelar autosatisfactiva a fin de que se ordenara a NIC Argentina a registrar a su nombre el nombre de dominio <mazola.com.ar>.

A tal fin, argumentó que había solicitado la renovación oportuna de dicho nombre de dominio pero que tal vez debido a una falla de NIC Argentina, no había sido renovado a su nombre y que se encontraba pendiente de registro a favor de otras 4 personas. Posteriormente, denunció que NIC Argentina efectivamente lo había registrado a favor de una de estas últimas.

El tribunal de primera instancia rechazó el dictado de la medida señalando que la precautoria, en los términos en los que había sido solicitada, reconocía como sujeto pasivo a NIC Argentina, aunque en su opinión no era el único sujeto que podría verse afectado en su carácter de titular de una obligación o un derecho.

Pero más esclarecedor resulta a los fines del presente trabajo, el hecho de que el tribunal hubiera entendido que el actor debiera haber iniciado el reclamo contra el titular registral del nombre de dominio y no contra NIC Argentina. Si bien no lo dice expresamente, pareciera reducir el papel de NIC Argentina al de un mero administrador del sistema de nombres de dominio de código país “.AR”.

¹³⁸ Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, Expte. 16.653/09, “M., P. G. c/ P.E.N. y otros s/inconstitucionalidad”, 8/2/2010. En igual sentido, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, Expte. 16.890/09, “E, O.H. c/P.E.N. s/Amparo”, 8/2/2010; Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, Expte. 16.890/09, “Ambrossino Sigfredo S. y otra c/Estado Nacional y otro s/ Amparo”, 8/2/2010.

¹³⁹ Sostiene Echeverría B., ob. cit.

¹⁴⁰ CCCF, Sala III, 12.874/2006, “Aceitera Chabas SAIC s/medida autosatisfactiva”, 17/5/2007.

Por otro parte, el fallo menciona que –previo a solicitar el dictado de la medida precautoria- el actor habría intentado idéntico reclamo directamente ante NIC Argentina pero que éste último lo habría rechazado sobre la base de que se trataba de un conflicto marcario ajeno a su competencia.

Si entre NIC Argentina y el registrante de un nombre de dominio existiera una relación contractual, es lógico suponer que NIC Argentina hubiera rechazado el reclamo sobre la base de un incumplimiento contractual (posible ausencia de renovación oportuna) y no argumentando su falta de competencia por tratarse de un tema marcario.

La Cámara Federal, sin rebatir estos específicos argumentos del tribunal de primera instancia, revocó la sentencia y concedió la cautelar solicitada haciendo hincapié en los perjuicios de difícil reparación ulterior que podría sufrir el actor de no concederse la medida solicitada.

5.2.e Notificación de sentencias a NIC Argentina

La citación de NIC Argentina como tercero también se relaciona con la finalidad con la que los tribunales le notifican el dictado de medidas cautelares y sentencias definitivas.

Cuando existe sentencia firme declarando la nulidad o caducidad de una patente, de una marca, o un modelo industrial, por ejemplo, los tribunales notifican el resultado del juicio al INPI a fin de que tome razón del resultado del juicio y actualice sus registros de conformidad.

De igual manera, las sentencias firmes que declaran la anulación o transferencia de un nombre de dominio se notifican a NIC Argentina reconociendo expresamente que lo hacen en su carácter de administrador de los nombres de dominio .AR¹⁴¹. Ello no hace más que confirmar que entre el titular del nombre de dominio y NIC Argentina no existe ninguna relación contractual.

A modo de ejemplo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal No. 3 Secretaría No. 6, al hacer lugar al pedido de la parte actora para que se suspendiera provisionalmente el registro de un nombre de dominio, textualmente sostuvo: “*Para su toma de razón líbrese oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores (...)*”¹⁴².

¹⁴¹ CCCF, Sala I, Causa 8222/00, “Ralston Purina Company c/Madera Matías s/ varios propiedad industrial e intelectual”, 15/2/2001; CCCF, Sala I, Causa 4218/1998, “Cafre S.A. c/Informática para Profesionales SRL s/cese de uso de marca”, 13/3/2003; CCCF, Sala I, Causa 12289/02, “González Osmar Roberto c/New Bath S.A. s/medidas cautelares”, 1/4/2003; Juzgado Federal No. 2 de Rosario, Provincia de Santa Fe, Causa 12.721, “Viña Manquehue S.A. c/Doino Group Inc. y/o Gustavo Doino s/Demanda ordinaria”, 22/12/2002.

¹⁴² Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal No. 3 Secretaría No. 6, “Errepar S.A. c/Besana Guillermo Antonio s/medidas cautelares”, 5/3/1999.

5.3 Conclusión

Sobre la base de la jurisprudencia de los tribunales argentinos, en mi opinión, se puede concluir que el derecho que otorga a su titular el registro de un nombre de dominio es un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, cuyo registro puede ser revocado en aquellos supuestos de mala fe o ante la existencia de un derecho mejor o más extenso.

Capítulo VI - Conclusión

Hoy en día resulta indiscutible la importancia y trascendencia de Internet, sobretodo en materia de comercio electrónico.

Este auge se dio principalmente a partir de la década de los 90 con la creación del DNS, un sistema que permitió asociar las direcciones IP –de muy difícil memorización- con una combinación alfanumérica que es lo que conocemos como nombre de dominio.

Los nombres de dominio nacieron como una solución eminentemente técnica: ser la “traducción” de una dirección IP. Sin embargo, con el tiempo también se reconoció su rol de signos distintivos.

Esta faz distintiva ha sido reconocida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

Como hemos analizado en el capítulo III, existe un fructífero e intenso debate internacional acerca de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, existiendo dos grandes posturas sobre este tema: la que considera que entre el registrador y el titular del nombre de dominio existe una relación contractual de uso del nombre de dominio y la que considera que sobre el nombre de dominio su titular tiene un derecho de propiedad.

En mi opinión, los nombres de dominio genéricos de código país “.AR” constituyen una propiedad en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional. Particularmente, un derecho de propiedad intelectual en sentido amplio.

Esta conclusión encuentra apoyo, en primer lugar, en la doctrina y jurisprudencia de los tribunales argentinos, particularmente, en la forma en la que los tribunales han resuelto los planteos relativos a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, los pedidos de citación de NIC Argentina como tercero en los juicios por cese de uso y/o transferencia de un nombre de dominio, en cómo han tratado las Reglas NIC en relación con la transferencia de los nombres de dominio, y el carácter en el que notifican a NIC Argentina las sentencias interlocutorias o definitivas en esta materia. Por otro lado, también se funda en la doctrina y jurisprudencia comparada, en la regulación de Internet y los nombres de dominio en Argentina, particularmente en las Reglas NIC, en la práctica administrativa de NIC Argentina y en la interpretación armónica de los documentos RFC.

El análisis de todos estos elementos me permite concluir que un nombre de dominio es una dirección en Internet expresada por medio de una combinación alfanumérica, que tiene una faz eminentemente técnica que consiste en ser una traducción de una dirección IP preexistente y una faz distintiva en tanto creación intelectual de su titular, sobre la que éste tiene un derecho de propiedad.

Por último, como hemos analizado en el capítulo II el dictado de legislación específica en la materia serviría sin dudas para esclarecer aún más la naturaleza jurídica de los nombres de dominio y para generar mayor seguridad jurídica a su alrededor.