

INTERNET: CAMINO HACIA UN DERECHO GLOBALIZADO

Andrea Imbrogno
Universidad Nacional del Centro

1. Presentación. 2. El problema específico del dominio de Internet. 3. Principales conflictos entre dominios y marcas. 4. Solución para los casos con elementos extranjeros. 5. Conclusión.

1

. Presentación

Internet ha modificado radicalmente la manera de hacer, de informarnos, de estudiar, de investigar así como de comunicarnos. Internet, conocida como la red de redes ha marcado un hito en la comunicación humana a partir de su aparición a fines del s. XX.

Uno de los factores importantes para el desarrollo de la red es la variedad de contenidos que recoge. Ninguna ciencia, ninguna disciplina, ninguna profesión o arte ha ignorado a la red: todo interés humano encontró su ámbito de expresión.

Por ello se puede decir que en un principio- y aún es sostenido por algunos sectores- Internet se presentó como un “mundo feliz”, el “paraíso democrático” o como un modo de reafirmar la declinante participación política.¹

A partir de allí comenzaron las discusiones acerca de regular o no en materia de Internet. Lo que se nos presenta como seguro es que la “Era Digital o de la Información” ha provocado y continuará provocando en el

¹ Rodotà Stefano “Libertà, democrazia e informazione” Internet e privacy: quali regole? Supl. I bollettino 5. Roma 1999.

mundo efectos más trascendentes que la Revolución Industrial. Se producen cambios tanto sociales como económicos. Como lo expresa Kelly² “la nueva economía tiene tres características específicas: es global, apoya lo intangible -las ideas, la información y las relaciones- y está intensamente interconectada. Estos tres atributos generan un nuevo tipo de mercado y de sociedad, que tiene sus orígenes en redes electrónicas que están presentes en todas partes”.

La red con su feliz avenimiento comenzó a presentar al jurista numerosos problemas e interrogantes. La mejor manera de demostrar lo afirmado es haciendo una mera enunciación de conflictos a los que el derecho debe darle una solución. La actriz Julia Roberts tuvo que recurrir a arbitraje para que se le transfiriera el dominio “*julia roberts.com*”³ que fuera registrado por un individuo desconocido sin su consentimiento. El dominio *whitehouse.com* conducía a un sitio pornográfico, igual le sucedió al cantante Paul McCartney. Asimismo la firma Telefónica se vio en conflicto cuando un desconocido registro este dominio como propio.

De estos pocos ejemplos surge la importancia de dar respuestas jurídicas a estas situaciones, vinculadas a la Propiedad Intelectual o al derecho marcario pero con ciertas diferencias, derivadas de las mismas características del Internet que es preciso tener en cuenta al momento de buscar soluciones.

El derecho no está preparado para esta novedad del mundo globalizado y digital. Esta nueva *Era digital* modifica la forma de hacer negocios, de vincularnos, caen las barreras nacionales, es frecuente que “la red” vincule dos sujetos de diferentes nacionalidades, que entran a páginas registradas en un país distinto al de ellos, el mundo se convierte en una “aldea”.

Partiendo de la noción de derecho Internacional privado como “un conjunto de casos jusprivatistas con elementos extranjeros y sus soluciones, descritos casos y soluciones por normas inspiradas en los métodos indirecto, sintético judicial, y basadas las soluciones y descripciones en el respeto al

² Kelly, Kevin “Nuevas Reglas para la Economía “ p. 20. Ed. Granica, 1999 Barcelona.-

³ Resuelve a us favor la OMPI 29/5/2000. “Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd” n D2000-0210.

elemento extranjero,⁴ debemos buscar soluciones para estos nuevos casos que se adecuen a los particulares caracteres de Internet.

2. Antes de centrarnos en la problemática específica de los nombres de dominio de Internet, conviene tomar una definición de Internet y sus características a los fines de evitar en caer en definiciones y análisis reiterativos.

A tal fin se puede definir a Internet como “una red internacional o de computadoras interconectadas, que permite comunicarse entre sí a decenas de millones de personas, así como acceder a una inmensa cantidad de información de todo el mundo”⁵. Lorenzetti continúa señalando como características de mayor relevancia jurídica de esta red de redes a las siguientes:

- a) Es una red abierta, puesto que cualquiera puede acceder a ella (basta tener una computadora con módem);
- b) Es interactiva, ya que el usuario genera datos, navega y establece relaciones,
- c) Es internacional, en el sentido que permite trascender las barreras nacionales;
- d) Hay una multiplicidad de operadores;
- e) Tiene una configuración de sistema autorreferente, por ello carece de un centro que pueda ser denominado “autoridad”; opera descentralizadamente y construye el orden a partir de las reglas del caos;
- f) Tiene la aptitud para generar sus propias reglas sobre la base de la costumbre;
- g) Muestra una aceleración del tiempo histórico;
- h) Permite una comunicación en “tiempo real” y una desterritorialización en las relaciones jurídicas;

⁴ Goldschmidt, Werner, “Derecho Internacional Privado” Ed. Depalma 1985. Bs. As.

⁵ Corte Sup. De EE. UU, 26/6/1997 “Janet Renov. American Civil Liberties Union” cit. Por Lorenzetti, Ricardo.

i) Disminuye drásticamente los costos de transacción.

De acuerdo a estas características la red no es un producto aislado, sino enlazado a la economía digital y de la información, que presentan reglas de diferenciación las cuales también influyen en los conceptos y reglas jurídicas, principalmente en materia de derecho del consumidor, la privacidad y lo que particularmente nos interesa, en el derecho de la propiedad.

Debemos reconocer que estamos ante un nuevo medio, un nuevo espacio, algo que posee una entidad distinta a lo conocido, con sus características y naturaleza propia.-

3. La pregunta que nos cabe ahora es ¿por qué Internet cambia al derecho?

Kant sostiene que tres son los elementos o categorías del conocimiento: el tiempo, el espacio y la causalidad; Internet cambia fundamentalmente dos de esas nociones de manera absolutamente drástica: las nociones de tiempo y espacio.

El espacio virtual implica la desterritorialización, existe un nuevo espacio, el ciberespacio, distinto al espacio físico donde habitualmente se maneja el derecho. Este nuevo espacio virtual se caracteriza por su maleabilidad, atento a que cualquiera puede redefinir códigos e interactuar en él, se convierte entonces en un objeto inasible y renuente a las reglas legales. Es autónomo dado que funciona según las reglas de un sistema autorreferente; es posorgánico, ya que carece de las reglas del mundo orgánico no está formado por átomos sino por bits; tiene una naturaleza no territorial y comunicativa, un espacio-movimiento, en el cual todo cambia respecto de todo, o sea que el “espacio virtual” no es para nada asimilable al espacio real, tanto que no es localizable mediante pruebas empíricas. También se destaca por ser un espacio absolutamente despersonalizado, es un espacio del anonimato, el individuo ingresa sin que interese su historia individual, sus características y donde prolifera el simulacro de identidades. Ha sido caracterizado, asimismo, como un espacio del saber, el ser humano se circunscribe a un sistema cognitivo que entra en contacto con otros cerebros.

Otro tanto ocurre con la noción de tiempo en tanto que fue sufriendo una aceleración, el fenómeno de Internet hace que el presente se torne “omnipresente” y que se reduzcan las ideas de pasado y de futuro. Las comunicaciones son inmediatas no hay barreras ni geográficas ni temporales.

Aquí aparece una gran diferencia con las ideas del derecho que conocemos; el legislador y el juez están acostumbrados a utilizar conceptos generales que se adaptan al caso concreto, tomando en cuenta las costumbres de cada región geográfica y de cada tiempo histórico.

Por otra parte, los sujetos que se relacionan mediante la red también son llamados de una manera particular, los cibernautas o netcitizen que es un navegante feliz un ser socialmente aislado, cuya forma de comunicarse es mediante el uso de la red.

Para algunos ha comenzado la existencia de una nueva comunidad distinta a las conocidas hasta ahora, la “comunidad virtual” que se encuentra basada en la experiencia más allá del espacio geográfico⁶.

Una opción para adecuar el derecho a esta “aldea virtual” sería remitirnos a reglas o principios generales, sin embargo estos presentan el inconveniente de que el estándar que remite a reglas generales está constituido por prácticas sociales definidas geográficamente (no es igual el concepto de buena fe, moral, justa causa o emergencia en todas las latitudes) en cambio no existen estas pautas en la comunidad virtual. La cuestión está plagada de elementos extranjeros que nos llevan a analizar cómo se llenarán los contenidos de las reglas generales.

Por todo esto es un desafío para el derecho pensar reglas o leyes que lo rijan, así como también qué jurisdicción puede actuar en el ciberespacio, cómo se resuelven los conflictos generados allí, y cómo se resuelven en el mundo real los cambios y el impacto que se produce como consecuencia de la existencia de ese “mundo virtual” donde pasan tantas cosas que influyen en ese otro mundo real.

Sabido es que circulan por la red enormes sumas de dinero, se hacen contrataciones, campañas de publicidad e información que hace necesario brindar seguridad a quienes hacen uso de la red. El derecho como regulador de conductas humanas tiene el deber moral de conformar este necesario estado de seguridad jurídica generando un marco normativo acorde a esta realidad y desarrollo tecnológico.

⁶ Lessig, Lawrence “The path of cyberlaw” Yale Law Journal 1995. P. 1743 cit. por Lorenzetti ob. Cit. p.20.-

Dentro del derecho es el derecho internacional privado la disciplina llamada a contribuir como marco regulador e interpretativo y como instrumento imprescindible para el logro de la armonización de la legislación, contando con dos métodos para ello:

La unificación a través de normas de estructura directa o sustanciales, como son los tratados y convenciones internacionales que tienen una aplicación directa por parte de tribunales locales o su revisión por un tribunal supranacional.

La armonía legislativa, a través de normas de estructura indirecta, que no implica la adopción de un texto común y presenta una mayor flexibilidad.

2. El problema específico del dominio de Internet

1.- Los nombres de dominio son una cruz de números de teléfono, dirección, marca y designación.

El dominio es un instrumento que fue desarrollándose con un propósito de identificación técnica, y sólo posteriormente se le dieron otras finalidades en el plano registral y comercial. En el ámbito de la informática cada computadora tiene un “domicilio numérico”, compuesto por números que proveen la información necesaria para identificarla en una conexión con otra terminal. Por cuestiones meramente prácticas se ha reemplazado el sistema numérico por letras, y para ordenarlo se dio una característica que significa que se está operando dentro de la red - www son las siglas de World Wide Web y viene a significar algo así como la "telaraña" o red mundial. Estos dos elementos se encuentran siempre en todas las direcciones de la WWW y, estrictamente, no forman parte del nombre de dominio; específicamente los nombres de dominio se integran con diferentes partículas, unas genéricas e insusceptibles de monopolio, y otras específicas, monopolizables y sobre las cuales se centran los conflictos legales. Estas partículas están separadas por puntos y adquieren mayor especificidad de derecha a izquierda. Así el primer sufijo de la derecha indica el dominio de nivel superior (DNS) geográfico, luego el dominio de nivel superior genérico que señalan la actividad, es decir: el .com (punto com), es para uso comercial, el .net (punto net) para proveedores de servicios de redes, el .org (punto org) para organizaciones varias y sin fines de lucro), el .edu (punto edu) indican instituciones

educativas, el .int que es usado por organizaciones internacionales y bases de datos de Internet.; .mil-para entidades militares; y recientemente .info y .biz para uso general, .pro para profesionales, .aero para aerolíneas, .coop para cooperativas comerciales, .museum para museos.

A continuación de los DNS y a la izquierda se encuentra el dominio de segundo nivel, sobre éste se centran los conflictos que motivan este trabajo. Este es propiamente, el nombre de dominio y propiedad del autor de las páginas.

La Lanhan Act (ley de marcas de Estados Unidos) define al dominio de Internet en su artículo 45 *como cualquier designación alfanumérica que es registrada con o asignada (...) como parte de una dirección electrónica en Internet.*

Por otra parte en nuestro derecho no caben dudas que se encuentra englobado en el concepto de propiedad amparado por el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional

El nombre de dominio sin duda tiene una función identificadora igual a la marca, distingue al objeto que designa de otros, pero también es necesario recalcar que posee ciertas características técnicas que lo diferencian de aquella. Así tiene un carácter único y no permite la diferenciación por su aspecto.

En cuanto al carácter único, significa que no es posible que existan dos iguales en cabeza de distintos titulares. Acá surge una diferencia con el ámbito marcario en donde dos personas pueden ser titulares del mismo signo y convivir en forma pacífica siempre que tengan un alcance diferenciado (conf. Art. 3° incs. a y b de la ley 22.362) u operen en países diferenciados.

Es decir, que el principio de especialidad no opera en los nombre de dominio no siendo esta carencia suplida por los dominios de nivel superior que se refieren a la actividad o localidad u origen geográfico.⁷

⁷ sin embargo el caso “Millennium Enterprises , Inc.v.. Millennium Music, LP” fallado en los Estados Unidos , se sostuvo que no había riesgo de confusión entre dos páginas xeb debido a su naturaleza local de los negocios. (33 F.Sup 2d 907 D. Ore. 1999) Si bien es un caso aislado parece conveniente tenerlo en cuenta.-

Por otra parte tampoco se podría recurrir al uso de diferentes caracteres para su diferenciación ya que los buscadores no reconocen esas distinciones.

Este problema toca los derechos intelectuales y está muy vinculado también al derecho marcario. Cómo se señaló en el capítulo de la Presentación, los problemas que genera esta nueva tecnología son fáciles de imaginar, así como el dinero que se mueve a través de la red. Tengamos en cuenta que cualquier persona que realiza una búsqueda por Internet, coloca en los buscadores el nombre de la marca o designación con las cuales son habitualmente conocidas las empresas; esto conduce a que las empresas traten por todos los medios de hacer coincidir el nombre de dominio con la marca, llegando incluso a cambiar su marca para hacerla coincidir con el dominio de Internet.

Esta situación, vinculado a que los dominios de Internet son de muy sencilla inscripción y sumamente económicos –en nuestro país hasta el momento es un trámite gratuito- puede ser hecho íntegramente por Internet, es instantáneo y comúnmente no está sometido a examen ni oposición, conlleva a que la ciberpiratería realice negocios mediante la inscripción de marcas reconocidas como nombres de dominio propios⁸.

Es sabido que el derecho protege a quienes inventan y desarrollan nuevos bienes en el mercado confiriéndoles privilegios especiales, principalmente un monopolio temporario en la explotación, lo cual permite cobrar regalías y recuperar el dinero invertido; pero aquí lo que está ocurriendo es la inscripción de marcas ajenas para que luego de su registración ser protegidos y lucrar con su transferencia vendiéndoselos a los anteriores titulares.

2.- Antes de entrar en el ámbito legal que le correspondería debemos necesariamente establecer cual es la naturaleza jurídica de los nombres de

⁸ Página: 8

A modo de ejemplo citamos el caso “Panavisión Internaiconal LP v. Toeppen, Dennis” en donde le demandado era un particular que poseía varias páginas de web y nombres de dominios. En 1995 registro a su favor el nombre panavision.com., y cuando esta última quiso registrarlo en Internet, no pudo; ante ello el demandado exigió una suma de dinero. La sentencia afirmó que el negocio del demandado era registrar marcas conocidas para luego exigir a sus titulares el pago de dinero, siendo esto de mala fe. La Corte consideró que hubo dilución de marca. Cit. en www.domiuris.com/documentación/comentarios/panavision.htm

dominio, sobretodo si tenemos en cuenta que lo definimos como una mezcla de número de teléfono, dirección, marca y designación.

Ya dijimos que el dominio tiene una misión distintiva, al igual que la marca y la designación de actividades, pero también se vio que su origen exclusivamente técnico fue evolucionando que hoy día el dominio cumple una función distinta, por lo que los nuevos emprendimientos deben atender en forma simultánea la marca y el dominio.

Sin dudas podemos afirmar que los nombres de dominio son bienes inmateriales y su titularidad se protege en un sentido amplio por el instituto de la propiedad; siendo inmateriales y producto del intelecto, se engloban dentro de los derechos intelectuales. Los institutos que integran la propiedad intelectual (patentes, modelos y diseños industriales, marcas de productos y servicios, designación de actividades, derechos de autor y de obtentor) presentan las siguientes características:

- 1) su contenido es negativo, sólo confieren la facultad de prohibir;
- 2) se refieren a bienes inmateriales;
- 3) la actividad excluida debe exceder del marco doméstico (no debe tratarse de una actividad privada);
- 4) están limitados temporalmente.

Cabe entonces analizar si los nombres de dominio satisfacen estas condiciones. La mayor duda se plantea con respecto al primer punto, pues la facultad de prohibir una conducta determinada debe ser de origen legal (Art. 19 CN), y en materia de dominio no hay norma prohibitiva. En realidad, el impedimento del uso de un nombre de dominio es una cuestión fáctica; en nuestro país la entidad que administra la inscripción de nombres de dominio –NIC-Argentina, sigla que identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su carácter de administración del dominio Argentina de Internet - expresamente señala que la legalidad del registro es exclusiva responsabilidad del depositante como lo señala en los artículos 9/13 de las Reglas para el registro de Nombres de Dominio Internet Argentina aprobadas por la Resolución de ese Ministerio N° 2226/2000.

Pero, en la medida en que el nombre de dominio presenta caracteres análogos a una marca o designación de actividad podemos atribuirle el

amparo legal de estas últimas (arts. 27 y ss de la ley 22.362) o sino de las marcas de hecho (protegidas por antigua y rica jurisprudencia⁹). La alternativa entre ambas opciones no es indiferente pero en ambos casos se deberán evaluar las características del uso dado al dominio en cuestión así como la buena o mala fe del registrante.

Si aceptamos que el titular del dominio tiene este derecho excluyente – aunque sea por analogía- es mucho más fácil reconocerles los otros caracteres de la Propiedad Intelectual.

Si bien hasta el momento la naturaleza jurídica del nombre de dominio es discutida, se le puede reconocer que “el dominio de Internet” es un bien susceptible de apreciación económica, es transferible, confiere la potestad de excluir a otros del uso y tiene un valor económico en la medida de su vinculación con una marca conocida.-

3. Principales conflictos entre dominio y marcas

Los conflictos acaecidos entre nombres de dominio y marcas dieron la pauta de que Internet no era ese paraíso ideal que fascinó a los primeros administradores de Internet e incluso a la misma Corte de los Estados Unidos cuando se plantearon los primeros inconvenientes.¹⁰

Los principales problemas presentados son:

La confusión entre marcas y dominios: es el clásico problema en donde el nombre de dominio se confunde con la marca. Se deben dar los requisitos de confusión marcaria -preexistencia de un derecho marcario y la semejanza que provoca confusión de los signos.¹¹

Desprestigio: Se configura cuando un nombre dominio se usa para desprestigiar a una marca debido al contenido de la página de ese dominio. Ejemplos de estos casos se dieron en la jurisprudencia de los Estados Unidos,

⁹ Mariani e hijo v. International Harvester Co” 13/12/33 JA 44-460 Dormeuil Frères v. Hernandez y Cía LL 34-163 entre otras cit. Por Iván Poli en LL 2000 IV p 877.

¹⁰ basta recordar el primer fallo de esta Corte cuando entró en conflicto los intereses de los menores con el principio de la libertad de expresión. En el caso se demandó a un sitio por publicar material pornográfico que llegó a menores mediante el uso de la red.

¹¹ Podemos citar el caso “Panavisión Int. L.P. v. Toeppen Dennis . cit. por Lorenzetti Ricardo en Comercio Electrónico ya cit.

donde la empresa Paine Webber obtuvo una orden judicial preliminar contra el nombre de dominio painewebber.com que estaba siendo utilizado para un sitio donde mujeres ligeras de ropas invitaban a ver exhibiciones sexuales en vivo.¹²

Dilución: Consiste en la pérdida de distintividad debido al uso de otra. Este supuesto se configura cuando los signos involucrados son confundibles pero no lo son sus respectivos ámbitos, y pese a ello un signo puede perder distintividad a raíz del otro. Es un requisito de procedencia de esta situación que la marca afectada sea famosa. Un ejemplo de esto sería el caso de que exista un dominio con el nombre Pepsi que venda perfumes.

En los Estados Unidos se buscaron soluciones al respecto modificando la Lanham Act que previeran esta situación, pero circunscribiendo la protección a marcas reconocidas.

Framing: Esta situación se configura cuando el infractor enlaza una página ajena a la propia de manera de que aquella aparezca en forma parcial, sin parte de su contenido original y enmarcada dentro de un cuadro proporcionado por el infractor que aparenta que todo el conjunto es propio.- En Internet es común el linking o enlace, mediante el cual un sitio señala la existencia de otro y permite acceder a él fácilmente, de manera tal que se pueda pasar de un sitio a otro de forma sencilla, pero para cada sitio debe ser identificable y tener sus características propias para que el cibernauta se dé cuenta que está navegando por diferentes sitios y cada sitio conserve su publicidad.

Con la práctica del Framing se reproduce el sitio enlazado y se le sobre imprime la publicidad del enlazante.

e) **Meta tags:** Este supuesto no involucra exactamente un nombre de dominio pero sí los perjudica. Los meta tags son palabras claves incorporadas por una página web en la parte visible para el buscador y que sirven para describir el contenido particular de ese sitio. Estas palabras, invisibles para el usuario, son utilizadas por los buscadores para localizar los sitios buscados en función de los términos ingresados por el usuario. El

¹² Caso descrito en >>Bloomberg News 14/9/1999, cit por Iván Poli en LL 2000-IV p. 884 "Nombres de dominio y marcas: piratería en Internet".

conflicto con el derecho marcario es cuando entre esas palabras clave se incluyen marcas ajenas.- Sobre esta práctica también tenemos ejemplos aportados por la jurisprudencia estadounidense en donde se aceptó la licitud si la marca en cuestión era también una palabra corriente y usada como tal en el meta tag, o si el sitio en cuestión describía verazmente su contenido. Sin embargo considero ilícito el uso no autorizado de marcas ajenas en los meta tags de sitios competitivos con los titulares de las marcas.

Extorsión: También han aparecidos quejas por la practica de crear sitios pornográficos en Internet con nombre parecidos a marcas reconocidas con la finalidad de sacarles dinero. Así Walt Disney Co. planteó este conflicto contra un particular que con un nombre de dominio casi igual publicaba material pornográfico.

Críticas: Esta práctica tiene que ver más con la lealtad comercial. Es el caso en el cual se adopta un nombre de dominio con el propósito de hacer críticas a una empresa. En Estados Unidos se planteó el caso de Ford Motor Co v. Lane, donde el tribunal rechazó el pedido de esta empresa que cuestionaba el contenido crítico de la página web, considerando que el demandado estaba amparado por la libertad de expresión, en tanto no cree confusión en el consumidor ni caiga en el supuesto de violación de secretos.¹³

Algunas empresas con el fin de evitar la inscripción de nombres de dominio críticos los registran ellas mismas.

Ciberpiratería inversa: Aquí se enmarcan los casos en que las dos partes tienen argumentos razonables para defender sus respectivos derechos al signo en cuestión. Es decir, cuando el titular del registro marcario objeta la inscripción del dominio de quién de hecho y con buena fe, ya utilizaba el mismo signo u otro confundible, en un ámbito diferente.-

Estos son los problemas más destacados y como se puede deducir de la misma característica ilimitada de Internet, en todos los casos se pueden incorporar elementos extranjeros que los conviertan en casos jusprivatistas internacionales.

¹³ Iván Poli art. Cit.

3. Solución para los casos con elementos extranjeros

Tal como lo señala Lorenzetti¹⁴, los nombres de dominio son equivalentes a un derecho de propiedad, son embargables y ejecutables. Se asimilan a una marca, desde que es un signo, con la distinción de que su ámbito de actuación es la web y en consecuencia es global, no espeta límites ni fronteras, está regido por el principio de la universalidad. Entonces la pregunta aquí es cómo solucionar los conflictos internacionales. Lo primero que tendríamos que ver es si el asunto es internacional, para ello basta analizar si las circunstancias objetivas, jurisdiccionales o sustanciales, lo vinculan a diferentes contextos jurídicos nacionales, independientemente de los que las partes puedan llegar a determinar subjetivamente.

Si se dan estas condiciones internacionales y llegado el caso de un conflicto, el tribunal aplicará sus normas de derecho internacional privado, sean normas de conflicto, materiales y de policía y definirá el caso según esas pautas, buscando siempre la conexión jurídica más relevante al caso, atendiendo la voluntad de las partes, la integración del derecho extranjero, la aplicación de los tratados internacionales que correspondan y los principio generales del derecho.

Así en nuestro derecho, en materia de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales nacionales o extranjeros está admitida en los asuntos de índole patrimonial, el artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina en su 2° párrafo lo establece expresamente.

En lo que hace específicamente al conflicto de nombres de dominio, tenemos que hacer un relevamiento de las normas existentes; el cual lo haremos en forma cronológica analizando primero el sistema adoptado en Estados Unidos (este país ha sido pionero y el de mayor índice de conflictividad en la materia), luego el nuestro para pasar a revisar los tratados internacionales que se ocupan del tema.

Vemos que en Estados Unidos en el año 1998 se publicó la Declaración de Política sobre la Administración de los Nombres y Direcciones en Internet. Allí se propuso la creación de una corporación sin fines de lucro que

¹⁴ Lorenzetti, Ricardo ob cit, "Comercio... p. 129

fuera la encargada de administrar el sistema, se le reconoció ese carácter a la Corporación de Internet para los Nombres y Números Asignados (ICANN). Este organismo publica sus reglas en octubre de 1.999¹⁵.

En Argentina el proceso comienza con tres autoridades reguladoras: El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la Cancillería Argentina, y la Secretaría de Comunicaciones. El dominio de nivel superior Argentina (.ar) es administrado por el Ministerio de relaciones Exteriores a través de NIC – ARGENTINA. Las reglas aplicables más salientes para el registro en el dominio de nivel superior. ar son:

a) *Primero en registro primero en derecho* El registro de un determinado dominio se otorgará a la persona (física o jurídica) que lo solicite primero.

b) *sector privado – estatal*; Nic – Argentina no acepta solicitudes de registro de dominio iguales a otros ya existentes o que puedan provocar confusión con instituciones o dependencias del Estado.

c) *Orden público*; la moral y las buenas costumbres son barreras para la inscripción de dominio.

d) *Identificación*; el registrante debe completar un formulario electrónico al efectuar el registro donde debe consignar sus datos personales e inscripción impositiva.

e) *Responsabilidad del registrante*; El registrante es el único responsable por las consecuencias de todo tipo, para sí y para terceros que pueda acarrear la selección de sus nombres de dominio. NIC-Argentina se limita exclusivamente a registrar el nombre de dominio indicado por el registrante y/o solicitante (anexo 9); se le exige al registrante o solicitante que declare bajo juramento que el registro del nombre de dominio solicitado no se hace con ningún propósito ilegal, contrario a la legislación así como que los datos consignados son reales.- El incumplimiento de esta regla faculta a NIC Argentina a dar de baja el dominio.

f) *Exención de responsabilidad registral*; la registración de un dominio por parte de NIC –Argentina no implica que ésta asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso del nombre de

¹⁵ www.icann.org/udrp

dominio por parte del registrante. NIC – Argentina no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto por marcas registradas o sin registrar, o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual. Sin embargo, NIC- Argentina puede denegar o revocar un nombre de dominio en caso, de que a su criterio se refiera a una persona de notoriedad pública o de trascendencia, salvo que el registrante pruebe que se encuentra debidamente autorizado por esa persona a efectuar esa solicitud.

g) Cesión de dominio; únicamente el registrante de un nombre de dominio podrá transferirlo a otra persona física o jurídica que reúna las condiciones y cumpla con los requerimientos establecidos en esa reglamentación y el la planilla electrónica de transferencias.

Tal como surge de la descripción de las normas o reglas establecidas por NIC- Argentina, no existen normas para cuestiones con elementos extranjeros, por lo cual tenemos que recurrir a normas de los derechos intelectuales y más específicamente a la ley de marcas; al respecto la ley N° 22.362 en su art. 8 establece el principio de prioridad en el tiempo prioridad en el derecho, dejando abierta la aplicación de los tratados internacionales.

Como se señalara oportunamente, el auge de Internet tanto en el aspecto negocial como empresarial fue particularmente importante en los últimos años, sin embargo no se elaboraron normas jurídicas internacionales para solucionar controversias en el ámbito de nombres de dominio, razón por la cual han tomado cartas organismos internacionales de propiedad intelectual a fin de solucionar los conflictos que se fueron generando.

Para la ICANN¹⁶, organización responsable, entre otras cuestiones, de la gestión de los dominios de cuestión superior genéricos (ej : .com .org.) era urgente y obvia la necesidad de encontrar una salida a las controversias.- Por otro lado se consideró que la negociación de otro tratado internacional específico para este ámbito demoraría demasiado tiempo, y que dejar estas controversias exclusivamente a las leyes nacionales podría tener como consecuencia que existiera demasiadas divergencias entre unas y otras legislaciones.

¹⁶ Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet.

Teniendo en cuenta que lo que se precisaba eran procedimientos uniformes y vinculantes en el plano internacional, sobretudo porque con frecuencia están implicadas partes de distintos países. Con apoyo de sus Estados miembros, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo mandato es promover la protección intelectual en el mundo, organizó una serie de consultas en el plano internacional con los círculos de Internet, tras las cuales preparó y publicó un informe en el que constaban recomendaciones relacionadas con los problemas que se plantean en ámbito de los nombres de dominio. Sobre la base de las recomendaciones que contenía ese informe, la ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de dominio¹⁷ (UDRP), que entró en vigencia el 1 de Diciembre de 1.999.

En virtud de la Política Uniforme, la OMPI es el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio que goza de acreditación de la ICANN. Según las estadísticas disponibles a finales del año 2.000, cerca del 65% (aproximadamente 1.850) del total de casos sometidos en virtud de la Política Uniforme se habían presentado ante la OMPI. Asimismo, un número cada vez mayor de autoridades de registro de nombres en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países han optado oficialmente por la OMPI para la solución de controversias.

Este sistema comenzó a funcionar en enero de 2000 y propuso un sistema de arbitraje llevado a cabo por “árbitros”, o “expertos”, existen ya más de 200 en las listas, de las cuales las partes pueden elegir uno o tres para que se ocupen del caso.

La política Uniforme, al contener un sistema de arbitraje, necesariamente está condicionada a la existencia de una cláusula compromisoria. Para ello, el art. 1º de la UDRP¹⁸ indica que la política se incorpora mediante referencia en el acuerdo de registro, el cual no es otra cosa que el acuerdo que suscribe electrónicamente el particular con el

¹⁷ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

¹⁸ Uniform Domain Name Dispute Policy (política Uniforme)

Registro al dar de alta el dominio. Con ello, dar de alta un dominio implica el automático sometimiento al arbitraje de la UDRP.

Entonces, al momento de inscribir un dominio, el registrante efectúa al registrador las siguientes declaraciones y garantías:

que las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas;

que a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero;

que no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y

que no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.

Sin embargo la UDRP contiene una limitación de competencia, sólo a las cuestiones de ciberpiratería, como surge de su art. 4º; ya que ésta no representa un intento de resolver cuestiones de mejor derecho, dejando estas controversias para los tribunales nacionales.

Es decir, que tiene en cuenta solamente las inscripciones realizadas de mala fe, ya sea para vender luego el dominio al titular de una marca; denigrar la marca o al titular; entorpecer el desarrollo comercial de un tercero bloqueando el acceso de éste al e-commerce bajo su marca como nombre de dominio.

Por ello, los mismos fallos al respecto circunscriben su competencia manifestando que: "La UDRP tiene un alcance muy estrecho, cubre sólo claros casos de piratería y ciberocupación, no cualquier disputa que pueda surgir relacionada con un nombre de dominio"¹⁹

A pesar de esto, existieron casos en los cuales ambas partes presentaron intereses legítimos e igualmente se utilizó el sistema del ICANN (Shelley Harrison v. Coopers Consulting Inc FA 0121).

¹⁹ Shin max Retail Ltd. V. CES Marketing Group Inc. . en www.thyme.com AF 0104.

El mismo artículo 4° de la UDRP dispone las condiciones que deben cumplirse para que el demandante, titular de una marca, obtenga la transferencia del registrante del dominio a su favor:

Que el dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

Que el registrante no tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Que el nombre de dominio haya sido registrado y sea utilizado de mala fe.

También establece normas procesales al disponer que la carga de la prueba de los requisitos enunciados está en cabeza del demandante.

Sobre la primera condición (confundibilidad entre marca y dominio) se van aplicar los parámetros imperantes en la ley comparada²⁰. En cuanto a este requisito también es elemento a analizar la fortaleza o no de una marca, resolviéndose también que el registro de nombres genéricos no constituye un ilícito.

En cuanto al segundo requisito (ausencia de interés legítimo del registrante), que debe probar también el demandante se refiere a que deberá probar que es titular de una marca y alegar la mala fe del registrante; acá se trata de una aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que ponen el peso de la prueba en cabeza del que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo.

Respecto del último requisito, la mala fe, al igual que en el derecho interno se establece una presunción de buena fe; estableciendo asimismo comportamientos externos que hacen presumir la mala fe. A saber, entre otros, podemos enunciar: que el registrante de dominio lo haya registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, que el titular ha registrado el dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos

²⁰ En Argentina se aplica el art. 3° de la ley 22362 inc. a) y b). Similares estándares de confundibilidad existen en la normativa de USA y en el derecho europeo de acuerdo al Reglamento de Marcas Comunitaria.

o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registrante haya desarrollado una conducta de esa índole.

Sin embargo en la jurisprudencia arbitral ya existen dos tendencias para apreciar la buena o mala fe:

La primera se atiene a un estudio literal de la letra de la UDRP, y de la imposición de la carga de la prueba al reclamante; la mala fe debe probarse al momento de registrarse e dominio y en el uso del mismo²¹.

La segunda interpretación, parte de hacer un testeo del registrante para ver si puede ser un ciber squatter, luego se amplían las reglas de la UDRP, para hacer caer su conducta en un acto de mala fe, y transferir el dominio al titular marcario.-

Ambas interpretaciones han sido muy criticadas en los foros de discusión del la International Trademark Association (INTA).

4. Conclusiones

Tal como se puede apreciar del breve relevamiento realizado, la problemática en materia de conflictos propios de Internet se va acrecentando en forma cada vez más acelerada.

Las contrataciones que se realizan por Internet se incrementan día a día, es más en nuestro país, a pesar de la recesión económica no sólo se continuó usando esta herramienta informática sino que aumentó su uso.

Lo que sí aparece en forma clara es que el uso de Internet plantea algunas dificultades para la doctrina del Derecho Internacional Privado atento a que trasciende fronteras políticas y la red permite relacionar sujetos desconocidos y con un concepto de espacio diferente al real o físico, precisamente un espacio virtual.

A pesar de todo lo relatado en los puntos anteriores debemos fundar una premisa fundamental: no hay ciberespacio sin espacio real en lo que

²¹ American On line Inc. v. Vadim Eremeev, caso D2001-0003, el árbitro señaló que el demandante no había probado el uso comercial del sitio web, tampoco que el registrante carecía de interés un legítimo no comercial o que hacía uso desleal del web site.

concierno al Derecho Internacional Privado. Siempre los actos se realizan en algún lugar y sus efectos también se producen en algún lugar del espacio real. Por ello, y haciendo una similitud con los actos realizados en alta mar o sobre territorios nullius, afirmamos que siempre hay algún elemento que lo conecte con algún derecho estatal. Sabemos que ahora es más difícil, pero como lo afirman algunos artículos de especialistas en la materia²² los problemas son de grado, no de sustancia.

Como lo vimos en materia de conflictos de marcas y nombres de dominio, es habitual el sometimiento de las controversias a arbitrajes en el ICANN, en lo relacionado a ciberpiratería y usos de nombres de dominio de mala fe. Sin embargo ya se han resuelto algunos casos por los mismos medios cuando ambos intereses eran legítimos.-

Recalcamos esta tendencia porque existe una corriente que propicia este tipo de soluciones que nos dirigen a una normativa global, buscando de esta manera una solución justa e igualitaria de las controversias. Pese a esta tendencia, también nos parece correcto que los conflictos marcarios tengan una instancia judicial, aplicando las normas de conexión del derecho internacional privado en cuanto a la determinación del juez competente, sin perjuicio de aquellos asuntos sometidos a arbitraje.

Sin embargo, no podemos concluir este trabajo sin hacer mención de otro recurso que va apareciendo en esta temática, que es el de la justicia virtual, donde Internet ya no sólo es causa de conflictos, sino que aparece como instrumento que facilita su reglamentación.

Algunos autores han abogado en favor de la creación de tribunales especiales que apliquen las costumbres y usos uniformes del mundo on line, lo que sería una ley común de Internet, introduciendo también la idea de Internet como nueva jurisdicción. Los litigios que surjan de la utilización de Internet deben ser sometidos a la jurisdicción de Tribunales especiales para disputas del ciberespacio, la Internet Courts. Esta idea, provocó que en los Estados Unidos el Villanova Center for Information Law and Policy lanzó

²² Fentiman, Richard "Conflicts of law in Cyberspace" International Federation of Computer Law Associations, Multimedia and the internet Global Challengers for Law, 1996, Brussels, p28. Art. Cit por Mario Oyarzabal en "Juez Competente y contratos electrónicos en el Derecho Internacional Privado". JA 2002-IV n°7, p.3.

en marzo de 1996 un proyecto del Virtual Magistrate; en Canadá en el mismo año se impulsó la creación del Cybertribunal para la resolución de disputas on line.

Todos estos proyectos, hasta ahora contemplan procesos de mediación o de composición con la novedad de que las comunicaciones se realizan on line, si bien aún aparecen lejanos.

Lo que nos queda en claro es que la fuerte tendencia a un derecho global en materia de Internet también enmarca a los conflictos entre nombres de dominio y marcas. Esto no sólo por las características de las nuevas tecnologías sino también por la gran difusión y crecimiento del mercado en la red, lo que conduce necesariamente a que el titular de una marca reconocida no sólo busque protección registrando su marca, sino también obteniendo su propio nombre de dominio en la red, de modo de obtener una íntegra protección.

BIBLIOGRAFIA:

Guini, Leonor G. “Consulta Regional de la OMPI sobre comercio electrónico y propiedad intelectual”; “La problemática de los nombres de dominio” www.ipresearch.com.ar

Goldschmidt, Werner “Derecho Internacional Privado” Depalma. Buenos Aires.1.985.

Lorenzzetti, Ricardo, “Comercio Electrónico” Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2001.-

Martinez Fazzalri, Raúl “Régimen Público de Internet” Ad-Hoc. Buenos Aires. 1999

Martinez Fazzalri, Raúl “Pautas para la regulación e autopistas de información” LL 13/4/2000 p.45.-

Martinez Fazzalri, Raúl “La marca de dominio” www.insider.com.ar

Martucelli, Marcelo, La jurisdicción en Internet. www.iusnews.com.ar

Oyarzabal, Mario J. A. “Juez competente y contratos electrónicos en el Derecho Internacional Privado”. JA 2002-IV facs. N° 7

Palazzi; Pablo A “Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías”. Director Palazzi; Pablo A. Año 1 N° 0 Ad-Hoc. Buenos Aires. 1.999.

Poli, Iván. “Nombres de dominio y marcas: piratería en Internet” JA 2000 – IV p.877.

Sobrinó Waldo “La necesidad de un Orden Público Tecnológico” www.wldial.com.ar

Vibes, Federico P. “El Nombre Dominio de Internet” Ed. La Ley. Buenos Aires. 2003

Ley N° 22.362 de Marcas BO 2/1/81

www.econolink/dereintern/

www.dominiuris.com.ar

Resolución 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.