



Poder Judicial de la Nación  
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y  
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 9877/2018

INVERTIRONLINE COM ARGENTINA SA c/ STAMATI, PEDRO  
ALFONSO s/MEDIDAS CAUTELARES

Buenos Aires, 22 de mayo de 2019. AN

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 172/180 vta. -allí fundado- contra la resolución de fs. 168 y el dictamen del Sr. Procurador Fiscal de Cámara obrante en fs. 186/9; y

**CONSIDERANDO:**

I.- Que la accionante inicia la presente acción cautelar contra el Sr. Pedro Alfonso Stamati y/o cualquier persona física o jurídica, con el objeto de obtener -entre otras pretensiones- que se disponga librar exhorto diplomático al juez con competencia en la jurisdicción de *InterNic* de los EE.UU., operado por I.C.A.N.N. (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), ordenando: a) la cancelación del registro del nombre de dominio “www.invertionline.com.” del demandado; b) su anotación provisoria a nombre de INVERTIRONLINE.COM ARGENTINA S.A. y c) la prohibición de innovar respecto de la titularidad del dominio cuestionado.

En la decisión recurrida la magistrada de la anterior instancia, en concordancia y mediante la remisión a lo dictaminado por el Sr. Fiscal Federal, se declaró incompetente para entender con relación a la petición señalada (conf. fs. 166/168).

Para decidir así sostuvo que la medida cautelar solicitada no se encuentra contemplada en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y el Protocolo Adicional adoptados por la Primera y Segunda Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado y que, por ello, la juez no goza de jurisdicción para ordenar la precautoria requerida. Asimismo ponderó el alcance que la ley acuerda al titular de un signo marcario y la vigencia del principio de territorialidad (art. 4 de la ley 22.362) y consideró que el dominio en cuestión se encuentra localizado en un servidor el extranjero (“.COM”) y no en el país (“.COM AR”). ~~Por ello, sostiene que no es posible acceder a través del~~



organismo competente local (el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) y llega a la conclusión que respecto de tales direcciones de dominios allí registradas (en el exterior), en principio, el tribunal argentino requerido carecería de jurisdicción.

Ello motivó la apelación de la demandante. En concreto, la actora entiende que se efectuó una interpretación parcial de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y el Protocolo Adicional. Comenta que dicha norma fue sancionada en 1987, época en la que existían pocos dominios registrados y en la que internet no era accesible para todo el mundo. Explica que lo solicitado es para notificar a *InterNic* (E.E.U.U.) de la resolución judicial que se obtenga en estos actuados, a fin de que dicho ente cancele el dominio "[www.invertionline.com](http://www.invertionline.com)" a nombre del demandado. Refiere a antecedentes en la materia. En su criterio, alega que se interpretó erróneamente el principio de territorialidad pues el objeto de la medida cautelar pedida es proteger sus derechos en Argentina. Agrega que pretende evitar los daños ocasionados en el territorio argentino por quien ofrece idénticos servicios a los que ella provee en el país; y que poco importa si el nombre del dominio por medio del cual se generan dichos perjuicios es un ".COM" o un "COM.AR", por lo que estima que nada impide dictar la precautoria peticionada. Sostiene que están dados todos los recaudos del art. 2.609 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por último, alega que no es posible omitir el reglamento de la I.C.A.N.N. que regula los registros ".COM" y dispone la competencia de los jueces del domicilio del titular del dominio; por ello, concluye que atento a que el accionado reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe intervenir la Justicia Civil y Comercial Federal.

II.- Conferida la vista al Sr. Fiscal General, dictaminó con los argumentos esbozados a fs. 186/189 quien concluye, con arreglo a las disposiciones de los arts. 2.601, 2.603, inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 22 de la ley Nro. 22.362, en señalar la jurisdicción del tribunal nacional y la competencia para el dictado de medidas cautelares a ser cumplidas fuera del territorio, en cuanto ellas resulten indispensables para proteger el ejercicio de la jurisdicción nacional y sólo en tal medida.



Poder Judicial de la Nación  
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y  
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 9877/2018

III.- Que, como título para interponer la acción, entre otros, la parte actora cuya denominación social es “INVERTIRONLINE.COM ARGENTINA S.A.” alega ser propietaria de la marca “INVERTIRONLINE.COM” otorgada por título de marca Nro. 2.532.078 el 6 de agosto de 2013, por el Instituto nacional de la Propiedad Industrial.

Manifiesta que con el dictado de la medida cautelar tiende a evitar la infracción que le atribuye al demandado y que se consumaría por medio del uso de un dominio genérico “.com”, registrado por su contraparte en los Estado Unidos de Norteamérica ([WWW.INVERTIONLINE.COM](http://WWW.INVERTIONLINE.COM)). Dicho dominio, sólo se diferencia de la marca INVERTIRONLINE” (el subrayado es para señalar la diferencia) de la actora “en una letra”. Lo mismo sucede con los dominios ([WWW.INVERTIRONLINE.COM.AR](http://WWW.INVERTIRONLINE.COM.AR)) y ([WWW.INVERTIRONLINE.COM](http://WWW.INVERTIRONLINE.COM)) que la actora usa y tiene registrados a su nombre.

La actora también denuncia que la demandada pretende captar a su clientela, que fácilmente puede ser pasible de confusión cuando ingresan a los sitios. Cualquier persona, expone, podría confundirse, pues el simple cambio de una consonante implica acceder a una página diversa que ninguna relación tiene con la web suya. Entiende, entonces, que el registro de dominios por parte del accionado, se configura en el marco del ciberocupación. Concluye en que la mala fe del Sr. Stamanti y la intención de sacar una indebida ventaja son indudables.

Por eso la apelante pretende la cancelación preventiva del nombre de dominio .COM registrado a nombre de la demandada en Estado Unidos de Norteamérica y la anotación a su favor.

IV.- Que en definitiva, lo que aquí se trata es de determinar si un juez argentino es competente para entender en un conflicto originado por el uso y el registro de un dominio registrado en otro país que, al decir del actor, afectaría a una marca registrada en la República Argentina.

A esta altura de los acontecimientos, es bien conocido por todos el alcance que tiene el uso de la World Wide Web. Nos referimos, particularmente, a la indeterminación geográfica de Internet en tanto excede a toda individualidad que pretenda tratar de limitar cualquier enfoque o estudio a un punto de conexión



específico, sea el lugar de registro del dominio, el del servidor principal donde está alojado el sitio, el del lugar de acceso a la información, o al de la carga, etc.

En el ámbito de los conflictos entre marcas, existe un principio, el de territorialidad, que restringe la localización espacial del conflicto a los límites geográficos del lugar de registro. Pero en el mundo informático, al borrarse todo constreñimiento físico en lo fronterizo, la web tiene la virtualidad de permitir que una marca registrada en un país pueda ser infringida mediante el hecho ilegítimo de un infractor sin límites físicos, ni temporales.

En este contexto, la cuestión a resolver sobre la competencia consiste en determinar si, ante la invocación de un daño a una marca registrada en la República Argentina por una página generada y/o un dominio registrado en otro país, debe entender un juez argentino.

VI.- Para resolver este interrogante, es necesario tener especialmente en cuenta que, independientemente de las circunstancias que hacen al nombre del dominio por el que se infringe la marca, lo cierto es que lo que se encuentra principalmente en juego es la protección de un registro marcario concedido en la República Argentina. Esto es fundamental para atribuir el conocimiento de la causa a la jurisdicción de un juez argentino. Tal solución reconoce fuente legal directa en las disposiciones del Código Civil y Comercial relativas a la jurisdicción internacional de los jueces argentinos en materia de inscripciones o validez de marcas y su protección; y a la distribución de la competencia con el propósito de disponer medidas cautelares con alcances que exceden el territorio nacional sobre bienes o personas que se encuentren fuera del país (confr. arts. 2.601; 2603, inc. a); 2609 y Ley Nro. 22.362).

En este contexto fáctico-normativo, el registro de un nombre de dominio resulta, prima facie, irrelevante para definir los límites de la jurisdicción de los jueces argentinos para entender en temas de su competencia. Esta solución, por otro lado, encuentra apoyos en cierta doctrina y en antecedentes de tribunales extranjeros. En un caso, un tribunal de Berlín ordenó a una empresa estadounidense que operaba en el Estado de Kansas y en Alemania, a cesar en el uso de nombres de dominio registrados en Estados Unidos, señalando que éstos





Poder Judicial de la Nación  
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y  
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 9877/2018

eran susceptibles de ser accedidos en Alemania y que el lugar de su inscripción era irrelevante. Lo mismo se sostuvo por un tribunal de Düsseldorf (confr. esa información en Iván A. Poli, “Nombres de dominio y marcas: piratería en internet”, pub. en: JAJA 2000-IV-877; Cita Online, Thomson Reuters : 0003/007902 y sus citas Nro. 148 David R. Johnson y David G. Post, "Law and Borders - The Rise of Law in Cyberspace", 48 Stanford Law Review 1367 [1996] y Nro. 149, Landgericht Berlin, 20/11/1996; citado en Sally M. Abel, "Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier", 5 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 91 [1999]).

Por lo demás, las normas jurídicas de derecho internacional que regulan las formas y modos de realización de ciertos actos procesales desde un país requirente hacia otro requerido (vgr. la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias aprobada por la Ley Nro. 23.503), no parecen relevantes para determinar la jurisdicción de un juez argentino que deba entender en un asunto. Por cierto, si se somete un acto procesal a las formas de la citada Convención, se supone que previamente debió intervenir un juez con jurisdicción en el asunto.

Lo mismo sucede en el ámbito de la ejecución, pues ante la eventualidad de una decisión jurisdiccional argentina con efectos a cumplirse en el territorio de otro país, deberá ser llevada a cabo bajo las normas que sean aplicables conforme al derecho interno del país extranjero si así está previsto y/o al derecho internacional vigente conforme la relación jurídica bilateral entre dicho país y el Estado Argentino.

Pero ni las formas de los actos para comunicar una decisión, ni las normas relativas a la ejecución delimitan, según los antecedentes analizados, la jurisdicción de un juez argentino para entender en la causa donde se intenta proteger una marca, título que, no debe perderse de vista, que es un bien amparado bajo leyes de alcance federal.

Por todo ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador Fiscal de Cámara, este Tribunal **RESUELVE**: Hacer lugar al recurso



de apelación interpuesto y dejar sin efecto la declaración de incompetencia resuelta en fs. 168.

Regístrese, notifíquese, dese vista al Sr. Procurador Fiscal General y, oportunamente, remítase al juzgado.

**ALFREDO SILVERIO GUSMAN**

**RICARDO VÍCTOR GUARINONI**

**EDUARDO DANIEL GOTTARDI**

