

PRIVATIZACION DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO: UN PASO HACIA DELANTE AUNQUE NO TAN DECISIVO

por Enrique FERNÁNDEZ MASIÁ
Profesor Asociado de Derecho internacional privado
Universidad de Castilla-La Mancha

SUMARIO: I. EL SISTEMA DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET Y LOS INEVITABLES CONFLICTOS CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS. II. LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO. III. OBLIGATORIEDAD DEL PROCEDIMIENTO, FORUM SHOPPING Y GARANTIAS PROCESALES. IV. SOMETIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS TRIBUNALES NACIONALES. V. CONCLUSIONES.

I. EL SISTEMA DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET Y LOS INEVITABLES CONFLICTOS CON LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Internet ha dejado de ser el coto cerrado al que únicamente accedían unos cuantos privilegiados. La red se ha socializado y en los últimos años el número de personas que tienen un acceso directo a la misma ha aumentado de forma vertiginosa¹. Se ha convertido en un instrumento de difusión de todo tipo de ideas y en una muestra más de este fenómeno peligroso, en alguna medida, pero a la vez imparable que es hoy en día la globalización².

2. El funcionamiento de la red se basa en la interconexión de los distintos ordenadores conectados a la misma, cada uno de los cuales posee su propio protocolo TCP/IP. Este número que cada ordenador posee permite identificarlo y ayuda a que los datos e informaciones puedan viajar a su destino correctamente³. El principal problema de esta identificación consiste en que tal número

¹ Si en sus orígenes conectados a la tecnología militar la red fue utilizada como un medio de comunicación y servicios de algunas administraciones norteamericanas, la fácil accesibilidad y la reducción cada vez mayor de los costes de conexión han provocado que Internet sea hoy el medio de comunicación más popular, alejado de cualquier connotación elitista, Vid. DELGADO KLOOS, C. y GARCÍA RUBIO, C.; «Historia de internet», en *Régimen jurídico de internet*, Madrid, La Ley, 2002, pp. 87-99.

² Sobre la incidencia de Internet en el fenómeno globalizador, DE MIGUEL ASENSIO, P.; «El derecho internacional privado ante la globalización», *AEDIPr.*, 2001, pp.37 y ss. Sobre los costes sociales planteados por la mundialización económica puede consultarse FERNANDEZ ROZAS, J.C.; *Sistema del comercio internacional*, Madrid, Civitas, 2001.

³ Sobre el tema puede consultarse, VILLAR PALASI, J.L.; «Nombres de dominio y protocolo de internet», en *Régimen jurídico en...*, op.cit., pp.393-400.

ro consta de una serie numérica de cuatro grupos con un máximo de ocho dígitos binarios cada uno de ellos⁴. Esta numeración dificulta enormemente la posibilidad de una conexión inmediata con aquel servidor que nos interesa, poniendo a prueba la memoria de cualquier persona. Con la apertura de internet a un uso comercial y de entretenimiento, las direcciones de cada ordenador habían de adoptar otra apariencia distinta que facilitase enormemente la conexión por parte de los numerosos nuevos usuarios. Para ello se ideó el sistema de nombres de dominio —DNS— en donde las direcciones se presentan como palabras o series de letras y números que son de fácil memorización. Cada una de estas direcciones son lo que conocemos en términos coloquiales como nombres de dominio.

La estructura del DNS es jeraquizada. En el nivel superior se encuentran los nombres de dominio de primer nivel o Top Level Domains (TLD). Estos TLD se dividen a su vez en tres categorías: los genéricos⁵, los regionales⁶ y los nacionales de cada país⁷. A su vez puede establecerse otra diferenciación dentro de los TLD en razón de la existencia o no de limitaciones o restricciones sobre qué personas o entidades tienen derecho a registrar un nombre bajo ese dominio de primer nivel. Si no existe ninguna limitación se denominan TLD abiertos (un ejemplo sería .com), mientras que si existen restricciones basadas en la naturaleza de la entidad que quiere registrar el nombre o en otros condicionamientos estaríamos ante un TLD cerrado (ejemplo sería .edu, que sólo estaría disponible para instituciones educativas). En un escalón inferior, y a la izquierda de los anteriores, se encuentran los nombres de dominio de segundo nivel o Second Level Domains (SLD), que son los que en realidad permiten identificar los servidores en la red⁸.

⁴ El modelo descrito Internet Protocol versión 4 —IPv4— es el utilizado en la actualidad. Sin embargo, en el futuro se prevé expandir el modelo de interconexión mediante el sistema IPv6, que abandona la restricción existente hasta ahora de numeración, ya que se prevé la utilización de seis grupos de dígitos binarios en vez de cuatro. Vid. sobre este nuevo modelo, «IPv6: Networking for the 21st Century», disponible en <<http://www.ipv6.org>>.

⁵ Los denominados gTLD. Estos serían los tradicionales .com, .net, .org, .gov, .mil, .edu, .int. Juntos con los anteriores, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers —ICANN— en el año 2000 ha aprobado la creación de siete nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos, que están siendo activados desde el verano del 2001: .biz, .info, .pro, .coop, .aero, .name y .museum. Vid. ICANN, «New TLD Program», disponible en <<http://www.icann.org/tlds>>.

⁶ Esta categoría ha sido recientemente inaugurada tras la adopción del Reglamento (CE) n.º.733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de abril de 2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» (DOCE L n.º.113, de 30 de abril de 2002). Vid. MARINI, L.; «Reti di comunicazione elettronica e servizi collegati nel diritto comunitario: il caso dei nomi di dominio internet», *Dir.commun.int.*, n.º.1, 2001, pp.17-23.

⁷ Los llamados ccTLD. Son dos letras para cada país, establecidas de acuerdo con la norma ISO-3166. Vid. «English Country Names and Code Elements», disponible en <<http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html>>. Por ejemplo para España sería el nombre de dominio de primer nivel «.es». El dominio «.es» es administrado, tras la adopción de la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de dominios de internet bajo el código de país correspondiente a España (BOE de 30 de marzo de 2000), por la entidad pública de nueva creación Red.es. Vid. RAMOS HERNÁNDEZ, I.; «Registro bajo .es en internet», *Derecho de los Negocios*, n.º.118/119, 2000, pp.13 y ss.

⁸ El registrante del nombre de segundo nivel puede a su vez crear subdivisiones de acuerdo con los criterios que considerase oportunos, dando lugar a los dominios de tercer nivel o superiores.

3. El problema del sistema de nombres de dominio —DNS— es que los nombres, o mejor dicho, los dominios de segundo nivel, son únicos. Esta es una premisa básica para que toda la red funcione. Para el registro de estos nombres en los dominios de primer nivel abiertos (.com, .org, .net), apenas se exige una mínima cantidad de dinero y que tal nombre todavía esté disponible, ya que éstos son adquiridos a través del sistema de «first come, first served», o lo que es lo mismo, el primero en pedir un nombre es el que se queda con él⁹. Este régimen de registro de los nombres de dominio es muy diferente del sistema actual de adquisición de un signo distintivo. En este caso, nos encontramos con un sistema territorial, basado en el registro nacional o regional, y que dar lugar a un uso exclusivo del signo distintivo dentro de ese territorio para unos concretos productos o servicios¹⁰.

4. Esta falta de concordancia entre los dos regímenes ha planteado graves problemas en un entorno global en donde los empresarios y comerciantes se han dado cuenta de la importancia primordial de contar con un nombre de dominio con el fin de facilitar el comercio en la red de sus bienes y productos¹¹. Al utilizar sus marcas —ya conocidas— como nombres de servidores, las empresas esperan atraer a un mayor número de clientes a sus servidores, incrementando su mercado y como consecuencia, sus ventas y beneficios. Así, se pretende estar dentro de la red con la misma identidad que se posee fuera de ella, y además impedir que los consumidores-internautas puedan ser inducidos a confusión o error por parte de terceros¹².

5. Con las anteriores ideas ya podemos ir dándonos cuenta de la importancia económica que puede suponer el contar con un nombre de dominio atractivo que identifique nuestra página web. La posesión de un nombre de domi-

⁹ HELFER, L.R. y DINWOODIE, G.B.; «Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy», *Wm. & Mary L. Rev.*, Vol.43, 2001, p.155. Este sistema está altamente automatizado, aplicándose en función del orden de llegada de las solicitudes, y no contemplando una preselección de las mismas, aunque es un sistema que, por otra parte, ha de reconocerse que ha permitido la enorme utilización de Internet en la actualidad.

¹⁰ Vid. FERNÁNDEZ MASÍA, E.; «El derecho de prioridad unionista como medio de internacionalización de la marca», *Riv.dir.ind.*, n.º.2, 2001, pp.38-39; FERNANDO MAGARZO, M; «El arbitraje como medio para la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio en internet», *RCEA*, 1999, pp.55-57.

¹¹ Vid. LIROCCHI, M.V.; «Trademarks and Internet Domain Names in the Digital Millenium», *UCLA J. Int'l. L. & Foreign Affairs*, Vol.4, 1999/2000, pp.4-6, disponible en <<http://www.lanahan.com/mvlt-midnart.pdf>>; «MASSAGUER, J.; «Conflictos de marcas en Internet», *RGD*, n.º.648, 1998, pp.11116 y ss.; GARCÍA VIDAL, A.; «Marcas y nombres de dominio en Internet», *ADI*, TXVIII, 1997, pp.193 y ss; CARBAJO CASCÓN, F; *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Pamplona, Aranzadi, 1999, pp.82 y ss.

¹² Esta idea es expresada por L.BERENGUER JIMÉNEZ, «El arbitraje de la OMPI en materia de nombres de dominio», *Régimen jurídico...*, op.cit., p.764, de la siguiente manera: «Si la intención del empresario es crear un instrumento en Internet al objeto de desarrollar su actividad comercial, lo principal y primordial, antes de adentrarnos en otros aspectos jurídicos de rango contractual o de contenidos, es dotar a este instrumento de una clave, de un nombre, que llame la atención al mercado. Que mejor reclamo, en este caso, que el nombre con el que ha venido desarrollando la actividad empresarial anteriormente, que ha ido adquiriendo un prestigio y que ha sido objeto de importantes inversiones».

nio puede traducirse en dinero y cuando éste está por en medio la aparición de conductas delictivas es una consecuencia más que previsible. La ciberocupación es reflejo de lo dicho: los piratas de la red son avispados internautas que registran un nombre de dominio con la intención de venderlo en un futuro al titular de una marca similar¹³. Dado lo poco que se invierte para registrar un nombre y lo mucho que se puede llegar a ganar si se llega a un acuerdo con las empresas que desean poseer el nombre de los servidores que coincide con sus signos distintivos, no es difícil deducir que algunas de estas personas hayan hecho de esta práctica una verdadera «profesión»¹⁴.

6. Si se quiere recuperar un nombre de dominio coincidente con tu marca que ha sido registrado de mala fe sólo queda acudir a los tribunales, y después de un costoso y lento procedimiento, quizás se podrá obtener la titularidad del mismo. Pero puede que ahí no quede la cosa, pues en todo caso, será necesario obtener un mandamiento judicial que obligue al registrador a cancelar el registro anterior, y en la gran mayoría de las ocasiones, la sede de tal entidad se encuentra en otro país distinto, por lo que será preciso iniciar un procedimiento de ejecución en tal Estado. Los gastos que se derivan de tales actuaciones hacen reflexionar a las empresas sobre si el camino judicial es el correcto, o bien si mirar hacia otro lado y llegar a un acuerdo económico con el titular del nombre de dominio no sería más rentable¹⁵. Con estas premisas no es extraño que desde la aparición de estas prácticas se haya pensado en la posibilidad de adoptar un nuevo método de solución de controversias específico para este ámbito. El objeto de este trabajo es el análisis de este nuevo sistema de resolución de diferencias, incidiendo en algunas de sus deficiencias y en su especial naturaleza, que se pone de manifiesto en la relación existente con los procedimientos judiciales.

¹³ Vid. sobre las diferentes formas de violación de una marca anterior como consecuencia del registro posterior de un nombre de dominio, SANZ DE ACEDO HECQUET, E.; *Marcas renombradas y nombres de dominio en internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001, pp.67-71. Frente a esta práctica, los titulares de nombres de dominio acusan a los titulares de las marcas de acoso o secuestro invertido de sus nombres de dominio —reverse domain hijacking— cuando acuden a los tribunales para desposeerles de los mismos. Sobre este último tipo de controversias, Vid. HELLER, K.J.; «The Young Cybersquatter's Handbook: A Comparative Analysis of the ICANN Dispute», *Cardozo Online J. Conflict Resol.*, Vol.2, n.º.2, 2001, pp.11-12, disponible en <http://staging-cardozo.mc.yu.edu/cojcr/final_site/articles_notes/vol2_2_an/heller.htm>.

¹⁴ Vid. sobre esta cuestión, LITMAN, J.; «The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain System», *J. Small & Emerging Bus.L.*, Vol.4, 2000, pp.149 y ss.

¹⁵ Es elocuente en este sentido el comentario realizado por S.ABEL de la Asociación internacional de marcas, recogido en el Informe final del primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de internet, de 30 de abril de 1999, que lleva por título «La gestión de los nombres y direcciones de internet: cuestiones de propiedad intelectual», Este informe está disponible en <<http://www.wipo2.wipo.int>>. Citado desde aquí como Informe Final del Primer Proceso OMPI. En el mismo declara que «*existe un mercado considerable de marcas pirateadas en el ciberespacio. Cuando estaba en la práctica privada representando a un cliente con muchas marcas famosas y notoriamente conocidas de productos de consumo que ustedes y yo utilizamos todos los días, un ciberpirata se puso en contacto con el cliente indicando que se lo vendería por 4000 dólares. El departamento de comercialización del cliente quería el nombre y lo quería inmediatamente, así que aceptaron pensando que o lo compraban inmediatamente por 4000 dólares o lo tendrían después, pero solo Dios sabe por cuanto. De manera que desde el punto de vista comercial, era más fácil iniciar una transacción privada y pagar los 4000 dólares*».

II. LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

7. A principios del año 1998 el gobierno estadounidense, consciente de los graves problemas estructurales y sociales que se estaban generando con la masiva incorporación de nuevos usuarios a Internet, expuso sus ideas con el fin de dotar de un mayor grado organizativo al sistema de nombres de dominio. Estas ideas se plasmaron en el Libro Blanco de 5 de junio de 1998 —Statement of Policy on the Management of Internet Names and Adresses— realizado por la National Telecommunications and Information Administration, una entidad dependiente del Departamento de comercio del gobierno estadounidense. La idea clave en este documento consistía en la creación de una entidad privada que se hiciese cargo de los aspectos técnicos y organizativos de la red —privatización del DNS—¹⁶. Consecuencia inmediata fue la creación de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers —ICANN—, una entidad privada no lucrativa con sede en el Estado norteamericano de California. Esta entidad es en la actualidad, por lo tanto, la encargada de administrar el sistema de nombres de dominio y una especie de gobierno «privado» de la red, aunque dependiente en última instancia del gobierno estadounidense con el que tiene suscritos una serie de acuerdos¹⁷.

Sin embargo, en alguna medida de forma sorprendente, el gobierno estadounidense, que tenía también en mente la necesidad de crear un método de resolución de controversias alternativo para dar cabida a los problemas crecientes de ciberocupación en la red, no encargó la tarea de su estudio a la propia ICANN, sino que dejó tal labor en manos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —OMPI—¹⁸. Dicho y hecho. Tras un periodo de consul-

¹⁶ Se declara en este documento que *«el gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a llevar a cabo una transición que permitirá que el sector privado se encargue de la dirección de la administración del DNS. Ni los gobiernos nacionales en calidad de soberanos, ni las organizaciones intergubernamentales en calidad de representantes de los gobiernos deberían participar en la administración de los nombres y direcciones de Internet. Naturalmente, los gobiernos nacionales cuentan, y seguirán contando, con la facultad de administrar o formular políticas para sus propios ccTLD»*, disponible en <<http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/background.htm>>. Como precedente inmediato de este documento se sitúa el conocido como Libro verde y que lleva por título «A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Adresses», adoptado por la NTIA en febrero de 1998. Este último documento puede encontrarse en la dirección electrónica citada.

¹⁷ Sobre la ICANN con una visión bastante crítica de la creación y funcionamiento interno de esta institución puede consultarse, FROOMKIN, M.; «Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route around the APA and the Constitution», *Duke L.J.*, Vol.50, 2000, pp.17 y ss.; WEINBERG, J.; «ICANN and the Problem of Legitimacy», *Duke L.J.*, Vol.50, 2000, pp.187 y ss.; ZITTRAIN, J.; «ICANN:Between the Public and the Private», *Berkeley Tech. L.J.*, Vol.14, 1999, pp.1071 y ss.

¹⁸ Así, en el Libro blanco de la NTIA, doc. cit., se establece que *«el gobierno de los Estados Unidos procurará el respaldo internacional para instar a la OMPI a que inicie un proceso equilibrado y transparente que incluya la participación de los titulares de marca, y de los miembros de la comunidad de internet que no son titulares de marcas para: 1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solución de controversias en materia de marcas/nombres de dominio, relacionadas con la «ciberpiratería» (por oposición a los conflictos entre titulares de marcas que gozan de derechos legítimos en pugna), 2) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y 3) sobre la base de los estudios realizados por organi-*

tas con todas las partes interesadas, la OMPI finalizó el Primer proceso relativo a los nombres de dominio mediante la elaboración de un Informe Final¹⁹, en el que se realizaban una serie de recomendaciones para que fuesen tomadas en consideración por la ICANN, entre las que sobresalía la necesidad de creación de un sistema alternativo de solución de controversias para aquellos supuestos específicos de conflictos entre titulares de marcas y registros de mala fe de nombres de dominio similares. Esta recomendación además, era acompañada de una serie de precisiones y principios que tenían como objetivo asegurar la efectividad de dicho procedimiento.

8. La ICANN hizo suyas la mayoría de las recomendaciones emitidas por parte de la OMPI en su primer Informe²⁰, y en especial consideró necesaria la creación de un procedimiento alternativo a los tribunales nacionales que resolviese aquellos supuestos más flagrantes de ciberpiratería. Para ello, la ICANN aprobó su Política uniforme de solución de controversias en materia de nombre de dominio, así como el Reglamento de ejecución de tal Política²¹.

zaciones independientes, tales como el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, evaluar los efectos que tendría sobre los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, añadir nuevos gTLD y procedimientos de solución de controversias relacionados con ellos. Estos informes y recomendaciones podrían presentarse a la junta de la nueva entidad para que los examine conjuntamente con su política en materia de registro y registradores y con la creación e introducción de los nuevos gTLD».

¹⁹ Cit. Sobre este Proceso puede consultarse, FROOMKIN, M.; «Semi-Private International RuleMaking: Lessons Learned from the WIPO Domain Name Process», en *Regulating the Global Information Society*, ed. C.T.Marsden, Londres, Routledge, 2000, pp.211 y ss; HELFER, L.R. y DINWOODIE, G.B.; «Designing Non-National Systems...», art.cit., pp.164-177. A este primer proceso le ha seguido un segundo proceso en donde se ha estudiado el conflicto entre los nombres de dominio utilizados de mala fe y los nombres personales, denominaciones comunes internacionales relativas a sustancias farmacéuticas, nombres de organizaciones intergubernamentales, indicaciones geográficas, de procedencia y nombres comerciales. Como resultado de este segundo proceso la OMPI ha adoptado el 3 de septiembre de 2001 un Informe final titulado «el reconocimiento de los derechos y el uso de los nombres en el sistema de nombres de dominio de internet», disponible en <<http://www.wipo2.wipo.int>>. Citado desde aquí como Informe Final del Segundo Proceso OMPI.

²⁰ Además de la aceptación de crear un procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio, la ICANN aceptó las recomendaciones relativas a la necesidad de un mayor control de los datos de los solicitantes de los nombres de dominio, así como la creación de nuevos gTLD. Sin embargo, este organismo desechó la idea aportada por la OMPI de crear un sistema de protección de las marcas notoriamente conocidas, que pudiese permitir la obtención como nombre de dominio de forma exclusiva al titular de aquellas en algunos o en todos los dominios de nivel superior. Sobre el procedimiento seguido por la ICANN para incorporar las propuestas de la OMPI puede consultarse FROOMKIN, M. y LEMLEY, M.; «ICANN and Anti-Trust», disponible en <<http://www.personal.law.miami.edu/~froomkin/articles>>.

²¹ Disponibles en <<http://www.icann.org>>. Ambos documentos fueron aprobados el 26 de agosto de 1999, pero problemas de redacción retrasaron su entrada en vigor hasta el 24 de octubre de 1999. La Política uniforme de la ICANN vino a sustituir a la anterior Domain Name Dispute Policy —DNDP— de Networks Solutions Inc. —NSI—, entidad que hasta la creación de la ICANN había sido la que había disfrutado del monopolio de concesión de registros bajo dominios de primer nivel genéricos de carácter abierto. Sin embargo, la inexistencia de una tutela preventiva eficaz y la ineficacia de sus procedimientos la convertía en una solución altamente criticable y exenta de una toma en consideración de los intereses presentes en estas situaciones. No es de extrañar que su sustitución fuese una medida solicitada desde todas las instancias interesadas. Vid. en este sentido, los comentarios citados en el Informe Final del primer proceso de la OMPI, doc.cit., n.º.149 y 331 a 333; ABEL, S.M.; «Trademark Issues in Cyberspace: the Brave New Frontier», *Mich.*

Asimismo, se adoptó la decisión de que esta Política uniforme sería aplicada por parte de los distintos proveedores de servicios de resolución de controversias a los que se aprobase tal misión por parte de la ICANN siempre que cumplieren una serie de requisitos²², proveedores que con el fin de facilitar la resolución de las controversias que se les pudiesen someter tendrían la posibilidad de adoptar un Reglamento adicional que debería acomodarse a lo ya establecido en la Política uniforme²³. Todo el sistema, en consecuencia, tiene su base en los tres documentos citados: mientras que la Política uniforme es el instrumento clave para conocer qué tipo de diferencias pueden someterse al procedimiento, estableciendo los criterios que habrán de seguirse por cualquier grupo de expertos que conozca de las mismas, los otros dos —Reglamentos de la Política y del proveedor— contienen los aspectos procesales.

9. El procedimiento administrativo basado en la Política uniforme de la ICANN no es de aplicación a todo tipo de controversias relativas al registro y titularidad de nombres de dominio. Por el contrario, sólo resulta aplicable en el caso de la posible existencia de un registro abusivo de un nombre de dominio en los dominios genéricos abiertos²⁴ y en los dominios nacionales que lo hayan adoptado de forma voluntaria²⁵, en relación con un signo dis-

Telecomm. Tech. L.Rev., Vol.5, 1999, pp.92-141, espec. pp.100-107; OPPEDAHL, C.; «Remedies in Domain Name Lawsuits: How is a Domain Name Like a Cow?», *Marshall J. Computer & Info.L.*, Vol.15, 1997, pp.437 y ss; MUELLER, M.; «Technology and Institutional Innovations: Internet Domain Names», *Int'l J. Comm.L. & Pol.*, Vol.5, 2000, pp.7-8.

²² Vid. Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, disponible en <<http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>>. En la actualidad son cuatro las instituciones que gestionan el procedimiento: el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, The National Arbitration Forum, The Asian Domain Name Disputes Resolution Centre y, por último, el CPR Institute for Dispute Resolution. Un quinto proveedor como era eResolution, ha decidido dejar de prestar sus servicios en este ámbito a finales del año 2001.

²³ De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de la Política, los Reglamentos adicionales de los proveedores tienen por objeto «cuestiones como las tasas, las limitaciones, y directrices en materia de palabras y de páginas, la forma de comunicación con el proveedor y el grupo de expertos y la forma de presentación de las portadas».

²⁴ Junto a los tradicionales .com, .net, .org, también se ha aceptado que a algunos de los nuevos dominios genéricos se aplique la Política uniforme (.biz, .info, .name), aunque en un primer momento y en un periodo transitorio desde su puesta en marcha «periodo sunrise», se ha considerado necesaria la creación de unas políticas específicas de solución de controversias que resuelva los posibles conflictos que puedan surgir relativos a los registros en dicho periodo. Estos mecanismos serían la Política STOP y la Política RDRP (política de solución de controversias en materia de restricciones) en el caso del nombre de dominio .biz, la Política de impugnación durante el período de arranque en el supuesto del nombre de dominio .info, y por último la Política ERDRP (política de solución de controversias en relación con las condiciones de registro) en el caso del nombre de dominio .name. La aplicación de estas Políticas específicas puede consultarse en <<http://www.arbiter.wipo.int/domains/gtld/registry/index-es.html>>.

²⁵ En la actualidad 24 administradores de ccTLD han aceptado la Política uniforme de solución de controversias de la ICANN para resolver las posibles controversias sobre un registro abusivo de un nombre bajo su dominio nacional, siendo el único proveedor de servicios de solución de controversias en tal caso el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI. Sobre el mecanismo de solución de controversias para los ccTLD y la labor de la OMPI puede consultarse <<http://www.arbiter.wipo.int/domains/cclds/index-es.html>>, así como la publicación de la OMPI, *Prácticas óptimas de la OMPI sobre solución y prevención de controversias en materia de ccTLD*, de 20 de junio de 2001, disponible en <<http://www.arbiter.wipo.int/domains/cclds/bestpractices/index.html>>. Vid. reclamando la extensión de la Política uniforme para todos los ccTLD como un medio de lograr ple-

tintivo²⁶. Para la consideración de un registro como abusivo, es preciso que se satisfagan una serie de exigencias contempladas en el artículo 4 a) de la Política uniforme: a) el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio debe ser idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a un marca de productos o servicios, sobre la que el demandante tiene derechos, b) El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión²⁷, y c) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Este último requisito de registro y utilización de mala fe puede considerarse cumplido cuando el nombre de dominio ha sido inscrito o adquirido²⁸: a) con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor que supera los costes diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio, o b) con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular del nombre de dominio haya desarrollado una conducta de esa índole, o c) con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, o por último d) con el fin de utilizar el nombre de dominio para atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a usuarios de internet a la página web o cualquier otra página en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o de un producto o servicio que figure en la misma.

10. La dificultad de una interpretación ponderada y ecuánime de los términos anteriores por parte de los grupos de expertos encargados de aplicar la Política uniforme²⁹, no ha impedido que la puesta en práctica de este sistema

na unificación de la solución de controversias en este ámbito, SHARROCK, L.M.; «The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions From Within the UDRP Framework», *Duke L.J.*, Vol.51, 2001, pp.817 y ss.

²⁶ Ello no ha impedido, sin embargo, que se haya podido utilizar este procedimiento para solicitar la cesión de registros de nombres de dominio que entraban en conflicto con nombres famosos de personas físicas, adulterando de esta forma la naturaleza del mismo. Vid. casos Roberts c. Boyd, n.º.D2000-0210, Sade c. Quantum, n.º.D2000-0794 y Madonna c. Parisi, n.º.D2000-0847, todos ellos disponibles en <<http://www.arbiter.wipo.int/domains/decisions>>.

²⁷ El titular del nombre de dominio, tal y como establece el artículo 4 c) de la Política uniforme, puede probar que tiene derechos e intereses legítimos sobre ese nombre si demuestra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o b) se le conoce corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios, o c) ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

²⁸ Artículo 4 b) de la Política uniforme.

²⁹ Vid. en profundidad sobre la interpretación que los grupos de expertos están dando a las concretas circunstancias que posibilitan el inicio de un procedimiento administrativo basado en la Política uniforme de la ICANN, KUR, A.; «UDRP: A Study by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law», 2002, pp.19-63, disponible en <<http://www.intellecprop.mpg.de/Online-Publikationen/2002/UDRP-study-final-02.pdf>>; CASAS

haya podido considerarse como un verdadero éxito y un avance notable en relación con la situación anteriormente existente³⁰. Y si bien el número de casos resueltos en los últimos años parece, en principio, avalar esta «euforia» por el nuevo sistema³¹, determinadas cuestiones vinculadas con el propio procedimiento y la especial relación de éste con las jurisdicciones estatales nos hacen ser más cautos sobre el mismo³², tal y como veremos a continuación.

III. OBLIGATORIEDAD DEL PROCEDIMIENTO, FORUM SHOPPING Y GARANTIAS PROCESALES

11. La eficacia de la Política uniforme radica en su carácter obligatorio³³. No puede haber registro de un nombre de dominio en un gTLD abierto si no hay sometimiento por parte del registrante a la Política uniforme en su contrato de registro. Las entidades registradoras deben siempre incorporar de forma obligada, en virtud de sus acuerdos de autorización con la ICANN, a la Política uniforme como parte integrante del contenido de sus contratos de registro³⁴. La negativa de cualquier solicitante a suscribir su sometimiento a los procedimientos de solución de controversias previstos en la Política uniforme tiene

VALLÉS, R.; «Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio», en *Régimen jurídico en...*, op.cit., pp.1529-1541.

³⁰ En este sentido, entre otros, JONES, P.L.; «Protecting Your «SportEvent.com»: Athletic Organizations and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy», *W.Va.J.L. & Tech.*, Vol.5, 2001, pp.2 y ss.; WHITE, J.G.; «ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution in Action», *Berkeley Tech.L.J.*, Vol.16, 2001, pp.229 y ss.

³¹ Desde su puesta en marcha en diciembre de 1999 al 10 de mayo de 2002, se habían adoptado 4841 decisiones en virtud de la Política uniforme en relación con 8322 nombres de dominio, estando pendientes 448 procedimientos, Vid.<<http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>>.

³² Vid. THORNBURG, E.G.; «Going Private: Technology, Due Process, and Internet Dispute Resolution», *U.C. Davis L. Rev.*, Vol.34, 2000, pp.151 y ss.; STEWART, I.L.; «The Best Laid Plans: How Unrestrained Arbitration Decisions Have Corrupted the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy», *Fed. Comm. L.J.*, Vol.53, 2001, pp.509 y ss.; FROOMKIN, M.; «ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy»- Causes and (Partial) Cures», *Brooklyn L. Rev.*, Vol.67, 2002, pp.605 y ss.

³³ Este carácter obligatorio para el solicitante del registro del nombre de dominio se explica en el Informe final del primer proceso de la OMPI, cit., n.º.158, señalando que «*si el sometimiento al procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la adopción del procedimiento no daría como resultado una mejora considerable de la situación actual, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros difícilmente elegirían someterse al procedimiento (que es más económico y rápido que el recurso a los tribunales), sino que preferirían que los titulares legítimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad que incoar litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes*», de tal manera que se recomendó que «*el contrato de registro del nombre de dominio exija que el solicitante se someta al procedimiento administrativo de solución de controversias*», cit., n.º.162.

³⁴ El poder de controlar la red de forma técnica por parte de la ICANN concede una posición de gran superioridad a esta entidad, en la medida en que cualquier registrador que quiera introducirse en el negocio ha de aceptar sin más cualquier tipo de imposición planteado por aquélla, como sería este ejemplo de necesaria incorporación como cláusula contractual en el contrato de registro de la Política uniforme de solución de controversias, FROOMKIN, M.; «ICANN's Uniform Dispute...», art.cit., pp.633-634. Esta imposición encuentra su adecuado reflejo en el Registrar Accreditation Agreement, disponible en <<http://www.icann.org/nsi>>.

como consecuencia la imposibilidad de registrar el nombre de dominio solicitado. Como cláusula impuesta a través de un contrato de adhesión, el solicitante, por tanto, no tiene ningún poder de negociación. Si quiere registrar ha de someterse a la Política uniforme³⁵.

La particularidad de esta cláusula de sometimiento al procedimiento administrativo reside en que el solicitante del nombre de dominio se obliga frente a un tercero que no es parte en el propio acuerdo de registro. Así, se prevé en el artículo 1 de la Política uniforme que ésta «*se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre usted (registrante) y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de internet registrado por usted*». En consecuencia, existe una «oferta» de consentimiento por parte del solicitante, que se ve obligado a someterse al procedimiento administrativo por la misma, si un tercero, titular de un signo distintivo, estima que se cumplen los presupuestos para que tal registro pueda considerarse abusivo. Este tercero podrá hacer uso de tal «oferta», acudiendo al procedimiento administrativo mediante la presentación de la demanda correspondiente en uno cualquiera de los proveedores de servicios de solución de controversias y de esta forma aceptándola, o bien no hará uso de la misma, dirigiéndose directamente a los tribunales nacionales³⁶. Como condición establecida en el contrato de registro en su favor, el tercero beneficiado, titular de un signo distintivo, tiene en su poder la decisión de optar o no por acudir al procedimiento administrativo como una primera oportunidad para reclamar la titularidad del nombre de dominio controvertido. Si su decisión final es la de acudir, el titular del nombre de dominio no podrá sustraerse a tal procedimiento en virtud de su consentimiento anterior, y poco importa que éste último se declare en rebeldía, ya que el procedimiento continuaría hasta su resolución, resolución que además, están obligados a cumplir obligatoriamente las entidades registradoras, con base en sus acuerdos de autorización con la ICANN.

12. En consecuencia, el procedimiento administrativo es obligatorio, pero únicamente para el solicitante del nombre de dominio³⁷. El titular de un signo distintivo que estime que el registro de aquel puede considerarse abusivo, no se ve sometido a tal obligación, y tiene la opción de acudir directamente a los tri-

³⁵ De hecho, tal y como pone de manifiesto R.CASAS VALLÉS, «Política uniforme...», art.cit., p.1510, no hay posibilidad siquiera de sustraerse a las posibles modificaciones futuras de la Política uniforme por parte del registrante, y por tanto si la misma se modifica el cambio no solo afecta a los nuevos solicitantes sino también a los titulares anteriores.

³⁶ Según señala R.CASAS VALLÉS; «Política uniforme...», art.cit., pp.1509-1510, se trata de estipulaciones a favor de tercero, ya que los beneficiados, titulares de derechos de propiedad intelectual perjudicados por el registro, carecen de la condición de parte en dichos contratos, y en su momento podrán decidir si se acogen a la estipulación o prefieren acudir a la vía judicial.

³⁷ SORKIN, D.E.; «Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions», *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, Vol.18, 2001, pp.42-43; THORNBURG, E.G.; «Going Private...», art.cit., p.165.

bunales nacionales³⁸. Pero esto último, casi nunca ocurrirá. Razones de coste económico y ahorro de tiempo desnivelan rápidamente la balanza a favor de la iniciación de un procedimiento administrativo basado en la Política uniforme mediante la presentación de una demanda ante uno cualquiera de los proveedores de servicios de solución de controversias autorizados por la ICANN. El pensamiento de cualquier titular de un signo distintivo puede sintetizarse en la siguiente idea: si este primer paso sale mal, siempre nos quedará una segunda opción mediante la presentación de una demanda ante los tribunales nacionales³⁹.

Sin embargo, en el caso excepcional de que el titular de la marca acudiese directamente a los tribunales nacionales, el problema que se plantea es determinar cuales serían los competentes para conocer de sus pretensiones. La Política uniforme en su artículo 4 k) señala que nada impide que cualquiera de las partes puede acudir a los tribunales nacionales competentes con anterioridad a la iniciación de un procedimiento administrativo o después de su conclusión. Junto con esta disposición, el Reglamento de la Política uniforme —artículos 1 y 3 b) xiii)— obliga al demandante en un procedimiento administrativo a presentar junto con su demanda una declaración en donde se somete a los tribunales competentes para el hipotético caso de un futuro procedimiento judicial posterior al procedimiento administrativo, otorgándole la opción de elegir una o ambas de estas jurisdicciones nacionales: los tribunales del lugar del domicilio de la oficina principal de la entidad registradora, siempre que a su vez el titular del nombre de dominio en el contrato de registro se haya sometido también a éstos⁴⁰, o los tribunales del lugar del do-

³⁸ El mantenimiento del derecho de acceso a los tribunales nacionales fue defendido por la gran mayoría de los participantes en la ronda de consultas para la elaboración del Informe Final de la OMPI en el primer proceso, ya que se plantearon reticencias a la implantación de un verdadero arbitraje en este ámbito por lo menos durante un primer periodo de aplicación. De esta forma en el citado Informe Final del primer proceso se recomienda que «*cualquier sistema de solución de controversias alternativo a las acciones judiciales que se impongan a los solicitantes de nombres de dominio no niegue a las partes en la controversia el acceso a los tribunales*», doc. cit., n.º.140.

³⁹ Vid. *Infra* sobre esta segunda posibilidad.

⁴⁰ En los contratos de registro el solicitante de un nombre de dominio se ve obligado a someterse a unos tribunales nacionales para el hipotético caso de la existencia de una controversia relativa al posible registro abusivo del nombre, siendo normalmente los del país de la sede de la entidad registradora. Un ejemplo de este tipo de cláusula es la contemplada en el acuerdo de registro de la entidad registradora norteamericana Verisign que por su interés reproducimos «**10. DOMAIN NAME DISPUTES.** *You agree that, if your use of our domain name registration services is challenged by a third party, you will be subject to the provisions specified in our dispute policy in effect at the time of the dispute. For any dispute with, or challenge by, a third party concerning or arising from your use of a domain name registered with us or your use of our domain name registration services, you agree to submit to subject matter jurisdiction, personal jurisdiction and venue of the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division and the courts of your domicile*». disponible en <http://www.netsol.com/en_US/legal/service-agreement.jhtml>. Ejemplo de sometimiento únicamente a los tribunales del lugar de la sede de la entidad registradora es el contemplado por el contrato de registro de la entidad canadiense Domaindirect que tiene su sede en Toronto, y en donde se recoge la siguiente cláusula: «**8. DOMAIN NAME DISPUTES.** *You agree that, if the registration or reservation of your domain name is challenged by a third party, you will be subject to the provisions specified in the Dispute Policy in effect at the time of the dispute. You agree that in the event a domain name dispute arises with any third party, you will indemnify and hold us harmless pursuant to the terms and conditions contained in the Dispute Policy. For any*

micilio del demandado⁴¹. En consecuencia, la situación a la que pretendemos dar respuesta no está ni mucho menos clara a la vista de lo contemplado en la Política uniforme, pudiendo dar lugar a interpretaciones divergentes. Por una parte, una interpretación estricta de la Política uniforme conduciría a estimar que el titular de una marca únicamente podría optar por acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales previstos como tribunales competentes para aquellos casos en donde se acuda a un procedimiento judicial con posterioridad a la resolución del procedimiento administrativo. Por otra parte, una segunda interpretación más amplia, y que consideramos más correcta, nos permite afirmar que en tal caso, el demandante —titular de la marca— no está obligado por el sistema contemplado en la Política uniforme. Por ello, éste no tiene ninguna obligación de plantear la controversia ante los tribunales nacionales que son considerados como competentes por parte de la Política uniforme, sino que por el contrario, sería posible interponer la demanda ante unos tribunales nacionales diferentes y que éstos pudiesen conocer de su pretensión siempre que las normas de competencia judicial internacional del sistema procesal del foro les otorgasen de manera razonable tal posibilidad —por ejemplo considerándose como competentes en virtud del foro del lugar de infracción del derecho de marca—⁴². En tal supuesto, nos podríamos encontrar finalmente con un mandamiento judicial dictado por un tribunal que, en principio, no hubiese sido el competente de acuerdo con la Política uniforme, y que instase la cesión del registro del nombre de dominio controvertido a favor del titular de la marca. Tal resolución habría de ser ejecutada por parte de la entidad registradora del nombre de dominio, planteándosele a su vez a ésta última un posible dilema, ya que de acuerdo con el artículo 4 k) de la Política uniforme, sólo está obligada a ejecutar una orden judicial cuando ésta haya sido dictada por un tribunal competente en virtud de la Política uniforme. Ante su posible negativa, finalmente sería en-

dispute, you agree to submit to the jurisdiction of the courts of The Province of Ontario», disponible en <<http://signup.domaindirect.com/agreement.html>>.

⁴¹ «Important Rule: Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, approved by ICANN on October 24, 1999», disponible en <<http://www.arbiter.wipo.int/domanis/rules/note.html>>. En este documento se pone el ejemplo de una cláusula de elección de foro que por su interés reproducimos: «*For the purposes of paragraph 3 (b) (xiii) of the Rules, the Complaint shall submit, with respect to any challenges by the respondent to a decision in the administrative proceedings cancelling or transferring the domain name that is the subject of the complaint, to the jurisdiction of the courts of the Eastern District of Virginia (United States of America) where the principal office of Networks Solutions, Inc., the registrar of the domain name, is located*».

⁴² Esta interpretación encuentra apoyo en lo manifestado en el Informe Final de la OMPI en el Primer Proceso donde, al comentar la necesidad de la existencia de una cláusula de elección de foro en el contrato de registro del nombre de dominio para el supuesto de una posible controversia planteada por un tercero titular de un signo distintivo que considere el registro del nombre como abusivo, se recomienda que «*se exija al solicitante del nombre de dominio, en el contrato de registro del nombre de dominio, que se someta, sin perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente competentes, a la jurisdicción de : a) el país del domicilio del solicitante del nombre de dominio, y b) el país en que se encuentra el registrador*», doc.cit., n.º.147. Vid. sobre los criterios de competencia judicial internacional manejados por los tribunales para conocer de este tipo de asuntos, DINWOODIE, G.B.; «Private International Aspects of the Protection of Trademarks», documento WIPO/PIL/01/4, pp.9-25; SQUILLANTE, F.; «La tutela dei marchi nel commercio elettronico: problemi di giurisdizione», *Riv.dir.int.priv.proc.*, n.º.3, 2000, pp.689-712; DE MIGUEL ASENSIO, P.; *Derecho privado de internet*, Madrid, Civitas, 2001, pp.164-180.

tonces necesario acudir a los tribunales del lugar de la sede de la entidad registradora instando el reconocimiento y posterior ejecución de la sentencia.

13. Tal y como ya hemos señalado, la concreta puesta en práctica de la Política uniforme recae sobre los diversos proveedores de servicios de solución de controversias, que han sido aprobados previamente por la ICANN⁴³. Estos proveedores se encargan del nombramiento de los grupos de expertos, proporcionando la infraestructura necesaria para que el procedimiento pueda llevarse a cabo, convirtiéndose en el intermediario para todo tipo de notificación y comunicación entre los grupos de expertos y las partes, así como en relación con las entidades de registro de los nombres de dominio⁴⁴. Requisito ineludible para la iniciación de cualquier procedimiento por parte de estos proveedores es la presentación de una demanda por parte de un titular de un signo distintivo, y en esta presentación se plantea una de las cuestiones que mayor controversia ha suscitado en relación con la Política uniforme.

En concreto, el solicitante del registro del nombre de dominio se obliga a someterse a la Política uniforme que será aplicada por parte de cualquiera de los proveedores de servicios de solución de controversias, sin especificarse cuál de ellos será. Ello permite al demandante, titular del signo distintivo, elegir cuál de entre todos los aprobados por la ICANN, considera más conveniente para la presentación de su demanda. Esta libertad absoluta por parte del demandante fue ideada como un método para promover la competencia entre estas entidades y que los servicios proporcionados elevasen su calidad a través de esta vía. Las estadísticas desmienten esta idea y, lo que es más preocupante, muestran que la sombra del forum shopping favorable a los intereses únicamente del demandante está más que presente en el actual ámbito de solución de controversias en materia de nombres de dominio⁴⁵. Si los grupos de expertos nombrados por una determinada entidad proveedora de servicios son mucho más favorables a los intereses de los demandantes para qué acudir a otra diferente⁴⁶.

⁴³ Sobre estos proveedores de servicios de solución de controversias, Vid. LEE, C.L.; «The Development of Arbitration in the Resolution of Internet Domain Name Disputes», *Richmond J. L. & Tech.*, Vol.7, n.º.1, 2000, pp.5-6, disponible en <<http://www.richmond.edu/JOLT/v7il/article2.html>>.

⁴⁴ En relación con el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI puede consultarse, BERENGUER JIMÉNEZ, L.; «El arbitraje de la OMPI...», art.cit., pp.769-787.

⁴⁵ Vid. en este sentido, SEGAL, P.; «Attempts to Solve the UDRP's Trademark Holder Bias: A Problem that Remains Unsolved Despite the Introduction of New Top Level Domain Names», *Cardozo Online J. Conflict Resol.*, Vol.3, n.º.1, 2001, pp.25-27, disponible en <http://www.cojcr.org/articles_notes/vol3_1_an/segal.pdf>; GEIST, M.; «Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP?», disponible en <<http://www.aix1.uottawa.ca/~geist>>; MUELLER, M.; «Rough Justice: A Statistical Assessment of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy», disponible en <<http://www.dcc.syr.edu>>, donde se señala que alrededor del 75% de los casos han sido resueltos a favor de las pretensiones del demandante.

⁴⁶ En febrero de 2002, el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI se sitúa como el proveedor más activo con gran diferencia (58,46 % del total), colocándose en un segundo lugar el National Arbitration Forum (35,28 %), y a una gran distancia de ambos los otros proveedores con cifras muy pobres en ambos casos (eResolution con un 5,56% y CPR con un 0,7%), datos citados por M.FROOMKIN; «ICANN's Uniform Dispute...», art.cit., p.672.

Esta afirmación ya ha sido comprobada de manera bastante cruel por parte de eResolution, uno de los proveedores aprobados por la ICANN en el inicio de la puesta en marcha de la Política uniforme. A partir de noviembre de 2001, esta entidad ha dejado de proporcionar cualquier tipo de servicio relacionado con la Política uniforme ante la falta de clientes⁴⁷. Sus primeras decisiones mostraban un mayor equilibrio entre los intereses de los titulares de los nombres de dominio y los de los signos distintivos, y éstos últimos, visto lo ocurrido, decidieron que si podían optar por otro proveedor para qué utilizar éste. La situación descrita precisa de una urgente reforma, abriendo la posibilidad de utilizar otras opciones para la elección del proveedor de solución de controversias, opciones que permitiesen la posible intervención también en tal elección del titular del nombre de dominio controvertido e incluso una posible decisión al azar entre la lista de proveedores autorizados por la ICANN⁴⁸.

14. Esta primera conclusión de que no todo es tan maravilloso en este mundo de la solución de controversias en materia de nombres de dominio, viene acentuada cuando se observa que los resultados en forma de decisiones a favor de los demandados son muy diferentes cuando los grupos de expertos están formados por tres personas que cuando son unipersonales⁴⁹. Las costes económicos por regla general en estos procedimientos han de ser abonados por el demandante. Ello es así porque el grupo de expertos no tiene poder alguno para imponer las costas a ninguna de las partes y los gastos administrativos derivados del procedimiento han de sufragarse con carácter previo a su iniciación por parte del demandante⁵⁰. Sin embargo, es posible como excepción, que el demandado solicite que el grupo de expertos lo formen tres personas en vez de una, que sería la regla general, aunque si así lo decide, deberá correr con la mitad de los gastos derivados del procedimiento⁵¹. Dada la capacidad econó-

⁴⁷ POST, D.; «eResolution out of UDRP business», disponible en <<http://www.icannwatch.org>>; VLADYSLAV, F.; «Conflicts sur les noms de domaine: L'ICANN montréal du doigt», disponible en <<http://www.vnunet.fr/actu/article.htm?numero=8886>>.

⁴⁸ En este sentido, FROOMKIN, M.; «ICANN's Uniform Dispute...», art.cit., p.673, abogando también porque la ICANN no debería mantener ningún papel en la selección y nombramiento de los proveedores de solución de controversias, o como mal menor, si se sigue conservando la misma estructura de poder, la ICANN debería poner en marcha mecanismos de control sobre tales proveedores que eliminasen cualquier duda sobre la posible parcialidad de los mismos. En un sentido similar, M.MUELLER, «Rough Justice...», art.cit., quien aboga porque fuesen las entidades registradoras quienes eligiesen a uno o varios de los proveedores de servicios para que solucionasen todas las posibles controversias surgidas en relación con sus registros.

⁴⁹ Vid. GEIST, M.; «Fundamentally Fair.com? An Update on Bias Allegations and the ICANN UDRP», disponible en <<http://www.udrpinfo.com>>, en donde se señala que frente al 83% de los casos que fueron favorables a los titulares de marcas cuando el grupo de expertos era unipersonal, en el caso de que tal grupo lo formasen tres personas el 58% de los casos se resolvían finalmente a favor de las posiciones del demandante.

⁵⁰ Esta fue una de las pocas cuestiones en donde la ICANN no siguió las recomendaciones de la OMPI en su Informe final del primer proceso que contemplaba la posibilidad de que el grupo de expertos pudiese asignar las costas del procedimiento a la parte perdedora del mismo, cit., n.º 186 y 187.

⁵¹ Artículos 6 c) y e) del Reglamento de la Política uniforme de la ICANN. En tal caso, en vez de que la designación del único experto sea realizada por parte del proveedor de servicios, las partes en el procedimiento administrativo tienen la facultad de poder elegir a los miembros del grupo de

mica de los demandados, generalmente particulares o como mucho pequeñas empresas, no suele ser normal que opten por tal posibilidad⁵², aunque cuando lo han hecho, han obtenido un mayor número de decisiones que favorecen sus intereses. La sospechosa relación decisiones-costas no debería nunca ser una guía para la solución de las diferencias pero la realidad parece desmentir esta afirmación.

15. Si las anteriores ideas parecen mostrar cómo la solución de los procedimientos llevados a cabo en aplicación de la Política uniforme mantiene una cierta predisposición a las pretensiones de los demandantes, algunas de las reglas procesales establecidas en el propio sistema de la Política uniforme corroboran esta sensación. Así, tomando como modelo lo ya recomendado por parte de la OMPI en su Informe final del primer proceso, el Reglamento de la Política uniforme de la ICANN no impone la necesidad de una notificación real al demandado, sino que sólo exige un envío de la notificación de la presentación de la demanda para que se inicie el periodo de veinte días que tiene el demandado para poder contestar a la misma⁵³. En consecuencia, desde el mero envío por parte del proveedor de servicios al demandado de un e-mail a la dirección de su correo electrónico en la que se comunique que se ha presentado una demanda contra él⁵⁴, el plazo de contestación comienza a correr. Se toma en cuenta el momento de la transmisión de la notificación no el de la recepción real de la misma por parte del demandante. Esta regla causa enormes perjuicios al demandando y le sitúa en una posición procesal de franca inferioridad respecto al demandante. Si el demandado no se encuentra con opciones de poder consultar su correo electrónico durante el periodo en que se le ha remitido la notificación de iniciación del procedimiento administrativo —ya sea

expertos que conocerán de su caso. Como puede deducirse en la situación normal de constitución de un órgano unipersonal de decisión, la libre asignación por parte del proveedor de servicios de un experto a un caso puede influir decisivamente en el resultado final, sobre todo, en la medida en que una vez transcurrido un tiempo desde la puesta en práctica de la Política uniforme de la ICANN, se determina fácilmente cuales son aquellas personas más proclives a los intereses de una de las partes. En este sentido se manifiesta M.GEIST, «Fundamentally Fair.com...», art.cit., que se apoya en datos contundentes: así por ejemplo, en el caso del proveedor NAF, el 56,4 % de los supuestos —778 de 1379— fueron decididos únicamente entre seis expertos, casos en los que, en el 95,1 % de los mismos, las pretensiones de los demandantes habían sido las triunfadoras. De esta manera este autor manifiesta su apoyo a una idea que compartimos: la necesidad de que el grupo de expertos esté obligatoriamente compuesto por tres personas y en donde cada una de ellas se vea forzada a justificar su decisión a sus colegas del grupo. Idea, por otra parte, que ha sido ya aceptada por parte de la Canadian Internet Registration Authority (CIRA), autoridad encargada de la gestión del cCLTD «.ca» y que ha adoptado una política de solución de controversias similar a la aprobada por la ICANN. Esta Política esta disponible en <<http://www.cira.ca/official-doc>>.

⁵² Pensemos que las costas pueden elevarse por término medio a una cantidad cercana a los 3000 dólares si el grupo de expertos lo forman tres personas, una cantidad irrisoria para una gran empresa pero muy gravosa para la pequeña economía de un particular, por lo que en muchas ocasiones, el pago compartido de las costas tendría un efecto intimidatorio para muchos de los titulares de nombres de dominio, que optarán por regla general, porque sea un grupo de expertos unipersonal el que decida sobre la controversia.

⁵³ Artículos 2 f) y 4 c) del Reglamento de la Política uniforme de la ICANN.

⁵⁴ Este dato es hoy necesario aportarlo por cualquier solicitante cuando intenta registrar cualquier nombre de dominio, conjuntamente con sus datos personales, dirección postal y número de teléfono.

porque se encuentra de vacaciones o por cualquier otra circunstancia—, el procedimiento sigue su curso y se celebrará en rebeldía, dando lugar como resultado final previsible al cambio de titularidad y cesión del registro a favor del demandante. Podría ser hasta normal que el demandado se encontrase tras su ausencia que ha sido desposeído de su nombre de dominio y ni siquiera se ha enterado del porqué. Solamente una modificación de esta regla en el sentido de iniciación del procedimiento administrativo una vez que se tuvieran pruebas fehacientes de que el demandado conoce de la presentación de una demanda contra él ante un proveedor de solución de controversias restablecería en alguna medida la situación de plena igualdad procesal de las partes que ha de predicarse de cualquier tipo de procedimiento, aunque sea alternativo como en este caso.

Además, y siempre suponiendo que el demandado haya podido conocer dentro del periodo de contestación a la demanda de la presentación de ésta, un segundo obstáculo procesal se le presenta en forma del plazo permitido para contestar y presentar sus argumentaciones, y que vuelve a mostrarnos la extrema debilidad de la situación del demandado en este procedimiento⁵⁵. De acuerdo con el artículo 5 a) del Reglamento de la Política uniforme de la ICANN el demandado tiene un plazo de veinte días para someter al proveedor el escrito de contestación. La escasa extensión del plazo previsto no se corresponde con las mínimas exigencias de tiempo que cualquier demandado necesita para organizar su defensa, y menos mal que en este concreto problema la ICANN no hizo caso a la OMPI que recomendaba en su Informe final del primer proceso que tal plazo fuese únicamente de diez días⁵⁶.

Pensemos que un demandado, una vez recibida la notificación y siempre que entre la fecha de tal recepción real y aquella de la transmisión no haya transcurrido ningún día —cuestión poco probable—, tendría veinte días para sopesar si quiere ser asesorado por parte de profesionales, redactar y someter al proveedor el escrito de contestación, recopilar cualquier documento que pudiese probar que posee derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, y por último, en muchas de las ocasiones, sería necesario traducir su propio escrito de contestación y la prueba documental al idioma del procedimiento administrativo, siempre que no fuese el suyo. No es de extrañar que visto el tiempo que se tiene para realizar todas las anteriores gestiones, el demandado, por mucho interés que tenga en conservar su nombre de dominio apoyado en la certeza de que posee derechos e intereses legítimos sobre él, se vea abocado a la no presentación de sus argumentos o bien a una defectuosa presentación de los mismos, lo que está ya incidiendo de manera decisiva en el resultado final del procedimiento⁵⁷. Y más aún si se tiene en cuenta que el demandante, titular del signo distintivo, ha tenido todo el tiempo que

⁵⁵ Vid. FROOMKIN, M.; «ICANN's Uniform Dispute...», art.cit., pp.649-651 y 674-676.

⁵⁶ Vid. Informe final del primer proceso OMPI, cit., Anexo V, artículo 8.

⁵⁷ Vid. sobre el elevado porcentaje de casos (54 % del total) donde el demandado es declarado en rebeldía por falta de contestación a la demanda, GEIST, M.; «Fundamentally Fair.com?: An Update...», art.cit.

ha considerado necesario para la presentación de su demanda y no está obligado de ninguna forma a avisar a la otra parte de la próxima presentación de la misma ante el proveedor de solución de controversias por el que finalmente opte⁵⁸.

16. Las anteriores ideas suscitan la necesaria reforma del sistema de la Política uniforme de solución de controversias, una reforma que aboque en una necesaria imparcialidad e independencia en el procedimiento. Si el número de casos resueltos se considera sinónimo de éxito, éste nunca puede venir apoyado por la desigualdad existente entre las partes, un desequilibrio que igualmente se manifiesta en la hipotética posterior fase judicial de la controversia.

IV. SOMETIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS TRIBUNALES NACIONALES

17. El procedimiento llevado a cabo para resolver una controversia en este ámbito de acuerdo a la Política común, difiere en relación al arbitraje en dos cuestiones esenciales de gran transcendencia:

a) En primer lugar, es preciso hacer referencia a la ejecutividad inmediata de la decisión del grupo de expertos por parte de las entidades registradoras, ya que éstas están obligadas contractualmente a llevar a cabo la cesión y/o anulación del registro del nombre de dominio controvertido en un plazo de diez días desde la comunicación de la decisión dictada a favor del demandante por parte del proveedor del servicio. Sin embargo, este carácter ejecutivo queda en suspenso si en el plazo señalado el demandado acude a los tribunales nacionales con el objetivo de solicitar que la decisión del grupo de expertos no se haga efectiva pues estima que cuenta con derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido⁵⁹.

⁵⁸ Tal y como ponen de manifiesto S.H.KING «The «Law» That its Deems Applicable: ICANN, Dispute Resolution, and the Problem of Cybersquatting», *Hastings Comm. & Ent.L.J.*, Vol.22, 2000, p.498, y M.FROOMKIN, «ICANN's Uniform Dispute...», art.cit., pp.676-677, con anterioridad a la modificación de su Reglamento adicional por parte de la NAF, las ventajas procesales de la parte demandante podían ser mayores. Así, hasta el 15 de octubre de 2001, este proveedor de solución de controversias facilitaba, por el módico precio de 100 dólares, la posibilidad al demandante de poder presentar un escrito de réplica en un plazo de cinco días desde la presentación del escrito de contestación. Esta opción ahora modificada, no dejaba de ser otro guiño del proveedor de solución de controversias para atraer el mayor número de demandas y es una prueba palpable de que la ausencia de control de la ICANN sobre los proveedores permite que estos puedan utilizar sus reglamentos adicionales como un medio de atracción de futuros demandantes.

⁵⁹ SCHULTZ, T., KAUFMANN-KOHLER, G., LANGER, D. y BONNET, V.; *Online Dipute Resolution: The State of the Art and the Issues*, E-Com Research Project of the University of Geneva, 2001, pp.72, disponible en <<http://www.online-adr.org>>; CASAS VALLÉS, R.; «Política uniforme...», art.cit., pp.1513-1515.

b) En segundo lugar, la decisión final en el procedimiento administrativo, como fácilmente puede deducirse, no tiene carácter definitivo, lo que le aleja en gran medida de una de las características básicas que posee el procedimiento arbitral⁶⁰. En consecuencia, la relación entre estos procedimientos administrativos y la jurisdicción estatal se plantea de manera muy diferente a lo que ocurre en cualquier arbitraje. No estamos ante procedimientos alternativos y excluyentes, sino ante procedimientos concurrentes y jerarquizados⁶¹. Si el demandado pierde siempre le queda la posibilidad de acudir a los tribunales nacionales, pero de igual manera, si el demandante ve cómo sus pretensiones son rechazadas por un grupo de expertos administrativo, siempre le queda una segunda oportunidad de litigar ante una jurisdicción estatal.

18. La fuerza obligatoria de las decisiones dependerá en última instancia de la capacidad económica de las partes en la controversia. Si, como suele ocurrir en la práctica, es el titular del nombre de dominio quien finalmente pierde el procedimiento administrativo ante un titular de una marca, la opción de acudir a unos tribunales nacionales queda limitada a una cuestión verdaderamente sencilla: los costes derivados de este litigio para esta parte. Sólo merecerá la pena si con ello se piensa que la inversión realizada en la página web cuyo nombre de dominio se ha perdido, no puede irse al traste dado el valor económico que se estima tiene el identificador para el conjunto de la operación comercial. Cuestión que la práctica nos está mostrando que es poco común, pues los titulares de nombres de dominio suelen ser particulares o empresas de pequeña capitalización. Por el contrario, el demandante titular de la marca al que no se reconoce la posibilidad de valerse del nombre de dominio controvertido en un procedimiento administrativo, suele ser una gran organización empresarial. Si bien, parece aconsejable por cuestiones de ahorro de tiempo y dinero, acudir en primer lugar a un procedimiento de aplicación de la Política uniforme, la importancia que se le conceda a contar con un identi-

⁶⁰ MOYSE, P.-E.; «La force obligatoire des sentences arbitrales rendues en matière de noms de domaine», *Juriscom.net*, 10 de octubre de 2000, disponible en <<http://www.juriscom.net/pro/2/ndm20001010.htm>>; SCHULTZ, T., KAUFMANN-KOHLER, G., LANGER, D. y BONNET, V.; *Online Dispute Resolution...*, op.cit., pp.72-73; SORKIN, D.E.; «Judicial Review of ICANN...», art.cit., p.42; THORNBURG, E.G.; «Going Private...», art.cit., p.190. La falta de carácter definitivo de la decisión del grupo de expertos en el procedimiento administrativo fue impuesta tanto por los representantes de los titulares de signos distintivos como por aquellos que representaban los intereses de los titulares de nombres de dominio en el Primer proceso de la OMPI. Así, los primeros querían siempre tener la posibilidad de acudir a los tribunales nacionales ya que consideraban que aunque supusiesen unos gastos económicos mayores, las posibilidades de triunfo eran mayores. Por otra parte, los segundos dudaban sobre el pretendido equilibrio de las reglas procesales contempladas así como de la imparcialidad de los grupos de expertos que estarían formados mayoritariamente por expertos abogados en materia de propiedad industrial. Sobre esta cuestión, FROOMKIN, M.; «ICANN's Uniform Dispute...», art.cit., pp.634-635.

⁶¹ En este sentido y apoyando lo que hemos manifestado con anterioridad, es muy interesante recordar lo declarado por el tribunal en el caso *Heathmounth A.E. Corp. v. Technodome.com*, 106 F. Supp. 2d 860 (E.D. Va. 2000), pues señala que el procedimiento administrativo basado en la Política de la ICANN no puede considerarse nunca un equivalente a un procedimiento judicial, ya que en el primero no existen las mismas garantías procesales que en todo proceso judicial se exigen.

ficador primordial para sus intereses comerciales, contribuirá a que se pueda dar «un segundo mordisco a la manzana», en el sentido, de presentar una demanda por infracción de su signo distintivo ante una jurisdicción estatal.

19. La relación entre los procedimientos administrativos que aplican la Política uniforme y un proceso posterior abierto ante un tribunal estatal está diseñada en la regulación aprobada por la ICANN y ha sido valorada recientemente por parte de los tribunales norteamericanos, que han sido los primeros en tener que manifestarse sobre esta cuestión⁶².

20. Lo primero que ha de tenerse claro es que las partes en cualquier momento tienen la posibilidad de acudir a los tribunales estatales para resolver la controversia y poco importará que ni siquiera se haya comenzado un procedimiento administrativo ante un proveedor de servicios de resolución de controversias, como se ha señalado previamente. Tal y como indica el artículo 4 k) de la Política Uniforme, el procedimiento administrativo obligatorio no impide que el titular del nombre de dominio (demandado) o la otra parte (demandante) sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente, a lo que se añade que la presentación de esta demanda judicial por cualquiera de las partes podrá realizarse antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión⁶³. En relación a esta cuestión, se plantea el problema de cuál habrá de ser la conducta que deberá llevar a cabo el grupo de expertos en el supuesto de que el procedimiento judicial se haya iniciado durante la resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombre de dominio que sea el objeto de la demanda. En tal caso, se opta por dotar de cierta flexibilidad a la decisión del grupo de expertos respecto a esta cuestión, otorgándose libertad plena para decidir sobre la suspensión del procedimiento administrativo o su continuación hasta la adopción de una resolución⁶⁴.

⁶² Pueden consultarse los casos nacionales que se han iniciado con posterioridad a la decisión emitida por un grupo de expertos administrativo que aplicó la Política uniforme en <<http://www.udrplaw.net/UDRPappeals.htm>>

⁶³ Aunque la Política uniforme guarda silencio sobre esta cuestión, la presentación con anterioridad de una demanda ante los tribunales nacionales y su resolución final por parte de estos, debería ser un obstáculo a cualquier posibilidad de acudir con posterioridad al procedimiento administrativo. Tal solución debería adoptarse si no se quiere que ocurran casos como el relativo al nombre de dominio «Cello.com». En este supuesto, el titular norteamericano de una marca presentó una demanda por infracción de su signo distintivo frente al titular de este nombre de dominio. Después de una sentencia en la que se decidió en contra de las pretensiones del titular de la marca (Cello Holdings, L.L.C v. Lawrence-Dahl Co., 89 F. Supp. 2d 464 (S.D.Y.N. 2000)), éste último acudió al procedimiento administrativo en donde se adoptó por parte del grupo de expertos una decisión contraria a la adoptada con anterioridad por parte de los tribunales norteamericanos (Cello Holdings v. Storey, caso n.º. AF-056, disponible en <<http://www.eresolution.com/services/dnd/decisions/0506.htm>>). Finalmente, el titular del nombre de dominio, perdedor en este procedimiento administrativo, se vio obligado a tener que volver a acudir a los tribunales norteamericanos solicitando una sentencia declarativa en donde se afirmase su titularidad sobre el nombre de dominio controvertido (Storey v. Cello Holdings L.L.C., 182 F. Supp. 2d 355 (S.D.Y.N. 2002)).

⁶⁴ Regla 18 del Reglamento de la ICANN. Esta libertad del grupo de expertos en tales situaciones viene apoyada por lo manifestado en el Informe final del primer proceso de la OMPI, cit., n.º.195, donde al hacer referencia a la decisión del grupo de expertos de suspender o continuar el proce-

21. Una segunda posibilidad, tal y como ya lo hemos señalado, consiste en que la parte perdedora en el procedimiento administrativo acuda a la jurisdicción estatal. En este caso, hay que tener en cuenta la diferenciación de trato existente en la Política uniforme según quien sea la parte que haya perdido el procedimiento administrativo. Si es el demandado la parte perdedora únicamente puede acudir a los tribunales estatales en el plazo de diez días hábiles desde la notificación por parte del proveedor de la resolución del grupo de expertos. Si el registrador no recibiera ningún documento que acreditase el inicio de este procedimiento judicial —copia de una demanda sellada por un juzgado—, habrá de ejecutar la decisión cancelando y/o cediendo el registro del nombre de dominio al demandante. Si por el contrario, es éste último quien finalmente sale perdedor en el procedimiento administrativo no existe ningún límite temporal establecido en la Política uniforme para que pueda acudir con posterioridad a la jurisdicción estatal. Esta diferenciación es una carga más en la posición de inferioridad con que se encuentra el titular de un nombre de dominio y una invitación a que desista de sus pretensiones de hacer valer sus derechos fuera del procedimiento administrativo. Pensemos que únicamente si se está preparando con antelación una demanda a la finalización del procedimiento administrativo, el mínimo plazo no impedirá la correcta defensa de sus intereses ante los tribunales estatales⁶⁵.

En este supuesto, tal y como ya hemos señalado⁶⁶, hay que tener en cuenta que el demandante en el procedimiento administrativo, cuando se inicia el mismo mediante la presentación de su demanda, ha de designar como tribunales competentes de forma única o conjuntamente a los órganos jurisdiccionales del lugar de la oficina principal de la entidad registradora —siempre y cuando el titular del nombre de dominio en su acuerdo de registro se haya sometido a esta jurisdicción para la determinación de controversias relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma—⁶⁷ y/o a los tribunales del domi-

dimiento administrativo se señala que es el grupo el que «*estará en la situación más adecuada para evaluar la repercusión del inicio de la acción judicial. Por ejemplo, podría darse el caso de que se inicie la acción judicial en un sistema jurídico lejano, o con una conexión dudosa respecto de las circunstancias del caso, como táctica dilatoria*». Frente a esta idea y de manera que consideramos más razonable, M.FROOMKIN aboga por suspender obligatoriamente el procedimiento administrativo con el objetivo de impedir la existencia de resoluciones contradictorias, «ICANN's Uniform Dispute...», art.cit., p.707. En este último sentido puede consultarse la reciente decisión del grupo de expertos en el caso *AmeriPlan Corp. v. Gilbert*, FA 105737 (Nat. Arb. Forum Apr. 22, 2002) en donde se señala que una vez comprobado que este caso está pendiente ante un tribunal del Estado de California, «*dictar una decisión sobre el fondo violaría una de las funciones de la Política uniforme de la ICANN, esto es, reducir el coste y esfuerzo requerido para resolver las controversias relativas a los nombres de dominio ofreciendo un mecanismo simplificado en lugar de un procedimiento judicial. En vez de minimizar el esfuerzo global en tiempo y dinero necesario para resolver una disputa, la presentación de una demanda basada en la Política uniforme cuando las partes en la controversia están ya sometidas a un procedimiento ante un tribunal nacional, incrementa tal esfuerzo*», disponible en <<http://www.arb-forum.com/domains/decisions/105737.htm>>.

⁶⁵ Vid. HELFER, L.R. y DINWOODIE, G.B.; «*Designing Non-National Systems...*», art.cit., p.203.

⁶⁶ Vid. *Supra*.

⁶⁷ En este sentido, puede consultarse el caso *Barcelona com. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona* (E.D. Va. Feb. 22, 2002), en donde el Ayuntamiento de Barcelona al presentar su demanda ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI designó como competentes a los tribunales

cilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de dominio contenido en la base de datos «Whois» del registrador en el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor⁶⁸. La competencia judicial internacional de los tribunales estatales elegidos vendrá determinada, en consecuencia, por el juego de la autonomía de la voluntad de las partes, siempre que las normas de competencia judicial internacional del Derecho procesal del foro acepten tal posibilidad. Son las partes quienes a través de los sucesivos acuerdos contractuales que rodean toda relación de registro de un nombre de dominio y posterior reclamación del titular de la marca ante un proveedor de servicios de resolución de controversias⁶⁹, delimitan los tribunales nacionales que serán competentes para conocer de una hipotética demanda futura en relación con la titularidad del nombre de dominio controvertido tras la finalización del procedimiento administrativo⁷⁰. En nuestro sistema de competencia judicial internacional⁷¹, los problemas podrían plantearse en relación con el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º.44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolu-

del lugar de la oficina principal del registrador. En este caso, la entidad registradora era Network Solutions, cuya sede se encuentra en el número 505 de Huntmar Park Drive de la ciudad de Herndon, en el estado norteamericano de Virginia. Después de un fallido intento de reconducir el procedimiento a tierras españolas el procedimiento continúa en Estados Unidos, ya que el 22 de marzo de 2002 el demandante, empresa norteamericana, tras perder en primera instancia, ha apelado el caso. Téngase en cuenta la coincidencia exacta de esta opción con lo establecido por la legislación norteamericana sobre esta cuestión —Anticybersquatting Consumer Protection Act— (15 U.S.C. § 1114 (2) (D) (2001)), que concede una acción *in rem*, por la que se declara la competencia de los tribunales del lugar donde está situada la oficina principal del registrador para conocer sobre las controversias relativas a la titularidad de los nombres de dominio registrados por esta entidad. En la práctica, en la gran mayoría de las ocasiones, los tribunales norteamericanos fundamentan su competencia en esta disposición. Vid. para una comparación entre la legislación norteamericana y el régimen previsto en la Política uniforme, OSBORN, J.M.; «Effective and Complementary Solutions to Domain Name Disputes: ICANN's Domain Name Resolution Policy and the Federal Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999», *Notre Dame L. Rev.*, Vol.76, 2000, pp.209 y ss; KILIAN, M.; «Cybersquatting and Trademark Infringement», *E Law — Murdoch Univ. Elec.J.L.*, Vol.7, n.º.3, 2000, pp.7-8, disponible en <<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n3/kilian73nf.html>>.

⁶⁸ Artículos 1 y 3 b) xiii) del Reglamento de la Política de la ICANN.

⁶⁹ Vid. *Supra* los ejemplos de este tipo de cláusulas de elección de foro.

⁷⁰ Vid. en este sentido, *Virtuality L.L.C. v. Bata Ltd.*, 138 F. Supp. 2d 677 (D. Md. 2001), donde el tribunal fundamentó su competencia en la sumisión del demandado a este tribunal como tribunal del lugar de la sede de la entidad registradora —en este caso, Baltimore, Estado de Maryland—, sometimiento obligatorio que acompañó a la presentación de la demanda en el procedimiento administrativo.

⁷¹ Hay que tener en cuenta que el supuesto de elección por las partes de nuestros tribunales como tribunales del lugar de la sede de la entidad registradora, supuesto que es el que ocurre en la gran mayoría de las ocasiones (Vid. en este sentido, HELFER, L.R. y DINWOODIE, G.B.; «Designing Non-National Systems...», art.cit., p.182, donde se declara que la alternativa de elección de los tribunales competentes que predica la Política uniforme es únicamente teórica, ya que en los contratos de registro se obliga a los solicitantes a someterse a los tribunales del lugar de la entidad registradora, con lo que directamente se está primando a estos sobre los del lugar del domicilio del titular del dominio), no se producirá en la práctica más que en contadas ocasiones. Esta conclusión se puede extraer una vez vista la lista de entidades registradoras acreditadas por la ICANN, disponible en <<http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html>>. En la misma figuran 147 entidades, de las que únicamente 26 tienen su sede en un país comunitario, y de éstas sólo 3 son españolas. Por el contrario, son 72 las entidades de registro norteamericanas, lo que puede explicar

ciones judiciales en materia civil y mercantil de Bruselas⁷², aunque una interpretación extensiva de los mismos, en consonancia con la dada por parte del TJCE en su jurisprudencia respecto al artículo 17 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 —antecedente inmediato del artículo 23 del Reglamento—⁷³, jugaría a favor de una aceptación de tal sometimiento expreso a los tribunales nacionales de uno de los Estados miembros de la Comunidad, siempre claro está, que los restantes requisitos para la aplicabilidad de dicha disposición se cumplieren⁷⁴. A falta de esta última exigencia recibiría aplicación el artículo 22.2 de la LOPJ, que debe ser objeto de una interpretación analógica a la prevista para el régimen de Bruselas⁷⁵.

Sin embargo, puede plantearse el supuesto de que la parte que haya visto sus pretensiones rechazadas en el procedimiento administrativo, decida acudir a unos tribunales distintos a los que se había sometido. En tal situación el tribunal ante el que se hubiera presentado tal demanda debería rechazar la posibilidad de conocer del litigio, siempre que sus normas de competencia contemplasen el efecto prorrogatorio de la competencia judicial internacional de los tribunales elegidos y el efecto derogatorio que recae sobre él, cuestión que en nuestro Ordenamiento jurídico sería aceptada sin graves problemas por parte del artículo 23 del Reglamento de Bruselas, siempre que este instrumento comunitario fuese de aplicación por parte de nuestros tribunales. De la misma forma habría que entenderlo en el supuesto de aplicación del artículo 22.2 de la LOPJ⁷⁶.

22. La jurisdicción estatal no puede considerarse en ningún caso un tribunal de apelación del procedimiento administrativo⁷⁷. Son procesos independientes y el resultado del celebrado con anterioridad no ha de afectar para nada sobre

que sean los tribunales de Estados Unidos los que están conociendo si no de todos sí de la gran mayoría de los casos que han sido previamente resueltos mediante un procedimiento administrativo basado en la Política uniforme.

⁷² DOCE L 12, de 16 de enero de 2001. Citado en lo sucesivo como «Reglamento de Bruselas».

⁷³ Vid. sobre tales requisitos formales, VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J.; *Derecho procesal civil internacional*, Madrid, Civitas, 2000, pp.205-212. En este sentido, habrá que tener en cuenta la introducción del nuevo apartado segundo en el citado artículo 23 del Reglamento que, con el fin de solucionar los posibles problemas de cara al cumplimiento de los requisitos formales de los acuerdos de sumisión cuando se presta el consentimiento a través de instrumentos electrónicos, precisa que «se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un medio duradero del acuerdo». Sobre las exigencias planteadas por la contratación electrónica, puede consultarse KAUFMANN-KHOLER, G.; «Choice of Court and Choice of Law Clauses in Electronic Contracts», en *Aspects juridiques du commerce électronique*, Zurich, Schulthess, 2000, pp.32 y ss.

⁷⁴ Requisito ineludible es que al menos una de las partes tenga su domicilio en un Estado parte.

⁷⁵ Vid. VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J.; *Derecho procesal...*, op.cit., pp.81-82 y 217-218.

⁷⁶ VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J.; *Derecho procesal...*, op.cit., pp.218-219.

⁷⁷ SORKIN, D.E.; «Judicial Review of ICANN...», art.cit., pp.46-47.

⁷⁸ Esta nota de independencia es clara, tal y como se establece el artículo 4 k) de la Política uniforme, que contempla la posibilidad de que cualquiera de las partes puedan someter la controversia a un tribunal competente a fin de «obtener una resolución independiente». En el Primer Informe

la posible resolución del litigio por parte de un juez nacional⁷⁸. En consecuencia, no existe ningún deber de deferencia de los tribunales estatales respecto a las decisiones tomadas por parte de los grupos de expertos de los proveedores de resolución de controversias⁷⁹. Por ello, es posible que la sentencia judicial contenga un fallo totalmente contrario a la decisión adoptada por el grupo de expertos en el procedimiento administrativo⁸⁰, y será finalmente tal decisión judicial la que prevalezca⁸¹.

Estas aseveraciones son corroboradas por parte de la jurisprudencia norteamericana. Así, en primer lugar en el caso *Parisi v. Netlearning, Inc*⁸², el tribunal señaló que «*la propia Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio exige una nueva y global decisión sobre los derechos de los litigantes*»⁸³, a lo que añadió, que los procedimientos administrativos llevados a cabo en virtud de dicha Política uniforme no constituyen un arbitraje que esté sometido a la Federal Arbitration Act, y de este modo las restriccio-

OMPI, cit., se establece con claridad esta consecuencia ya que se dice que «*las resoluciones de los procedimientos alternativos de solución de controversias no deberían tener (y no pueden tener) el efecto de precedente obligatorio en tribunales nacionales*», n.º.150, añadiéndose además que «*la sentencia de un tribunal con jurisdicción competente que sea contraria a una resolución resultante del procedimiento administrativo anulará la resolución administrativa, a reserva de los principios aplicables a la ejecución de sentencias*», n.º.196.

⁷⁹ RAISMAN, R. y BROWN, P.; «Domain Name Litigation — Exclusivity, Finality and Deference», *New York L.J.*, 6 de junio 2001, disponible en <<http://www.brownraysman.com/publications/tech-law/nylj0106.htm>>. Vid. mucho más tímida en sus posiciones la sentencia en el caso *Weber-Stephen Products Co. v. Armtage Hardware and Building Supply Inc.*, 2000 WL 562470 (N.D.Ill.May 3, 2000), donde se sostuvo que «*nosotros declinamos determinar el preciso modelo por el que deberíamos revisar la decisión del grupo de expertos, y que grado de deferencia (si hubiese) habrá que otorgarle. Ni la política del ICANN ni su reglamento señalan que peso habría que concederle a una decisión de un grupo de expertos...*». Estas dudas iniciales tienen su razón de ser en que este caso era el primero en donde se acudía a los tribunales nacionales por parte de la parte perdedora en el procedimiento administrativo. La decisión del grupo de expertos en este caso —*Weber Stephen Prods. Co. v. Armitage Hardware*, n.º.D2000-0187, OMPI 11 de mayo de 2000- está disponible en <<http://www.arbiter.wipo.int/domains/decisions>>.

⁸⁰ En este sentido, puede consultarse la sentencia en el caso *Referee Enterprises Inc. v. Planet Ref., Inc., Right Sports, Inc.* (E.D. Wisc., Jan. 24, 2001), disponible en <http://www.loundy.com/CASES/Referee_Ent_v_Planet_Ref.html>, donde el juez estimó las pretensiones de la parte demandante, titular de una marca, que había sido la parte perdedora en el procedimiento administrativo, prohibiendo la utilización a la parte demandada de cualquier nombre de dominio que incluyese la palabra «referee». Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo extrajudicial. Vid. SORKIN, D.E.; «Judicial Review of ICANN...», art.cit., p.45. La resolución que puso fin al procedimiento administrativo en este caso puede consultarse en <<http://www.arbforum.com/domains/decisions>>.

⁸¹ Esta es la interpretación que ha de seguirse tras la lectura de la última parte del artículo 4 k) de la Política uniforme donde se señala que el registrador ha de suspender la ejecución de la decisión del grupo administrativo de expertos hasta que reciba «*i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes, ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio*».

⁸² 139 F.Supp.2d 745 (E.D.Va. 2001). La decisión del grupo de expertos en este caso puede consultarse en <<http://www.arbforum.com/domains/decisions>>.

⁸³ Id., p.747. Llegando a esta misma conclusión, Vid. *Strick Corp. v. Strickland*, 162 F.Supp. 2d 372 (E.D. Pa. 2001), donde el titular del nombre de dominio después de haber ganado el procedimiento administrativo, posteriormente mantuvo la titularidad del registro en el procedimiento judicial. Sobre este último caso, puede consultarse BONISTEEL, S.; «Trademarks Don't Guarantee Domain Name Rights – Court», disponible en <<http://www.newsbytes.com/news/01/169655.html>>.

nes contempladas en esta última disposición sobre la posible revisión judicial de los laudos arbitrales no eran aplicables. En segundo lugar, puede citarse el caso *Jay D. Sallen d/b/a J.D.S. Enterprises v. Corinthians Licenciamientos Ltda. y Desportos Licenciamientos Ltd.*⁸⁴, en donde el titular del nombre de dominio «corinthians.com» que había perdido el procedimiento administrativo ante el equipo brasileño de fútbol del mismo nombre, acudió a los tribunales norteamericanos para solicitar una sentencia declaratoria de sus derechos sobre este identificador con base en la legislación norteamericana e impedir de esa forma la cesión acordada en la decisión por el grupo de expertos de este nombre de dominio. El tribunal, tras un examen de los hechos, ordenó la paralización de la cesión del registro y sostuvo que «*el resultado judicial invalida el obtenido de acuerdo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio*», añadiendo que la disponibilidad de las partes para acudir a una decisión judicial independiente es parte del compromiso establecido en la propia Política uniforme.

23. Una última cuestión relacionada con lo anterior, y que diferencia también a ambos procedimientos, es la posibilidad abierta de ampliar las posibles pretensiones por parte del titular de la marca y perdedor en el procedimiento administrativo en el supuesto de que decida acudir a un proceso judicial. Si bien en el procedimiento administrativo sobre lo único que puede decidir el grupo de expertos es en relación con la titularidad del registro del nombre de dominio y su posible o no cancelación y/o cesión al demandante⁸⁵, tal limitación no existe en el caso de que quien conozca sea un órgano judicial. En este último supuesto, junto con las anteriores pretensiones será posible, siempre que el derecho procesal del foro lo permita, acumular junto con aquéllas la petición de una indemnización por los perjuicios causados por la conducta llevada a cabo por parte del demandado⁸⁶.

V. CONCLUSIONES

24. Es verdad que los casos que finalmente llegan a los tribunales nacionales son

⁸⁴ 273 F. 3d 14 (1st Cir.Dec.5, 2001).

⁸⁵ Artículo 4 i) de la Política uniforme: «*Recursos jurídicos. Los recursos disponibles para el demandante de conformidad con cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de expertos se limitarán a exigir la cancelación del nombre de dominio que usted posee (el demandado) o la cesión al demandante del registro de un nombre de dominio que usted posee (el demandado)*». Vid. criticando esta limitación y lamentando la indisponibilidad de obtención por parte del demandante de una indemnización, SEARING, M.E.; «What's In a Domain Name? A Critical Analysis of the National and International Impact on Domain Name Cybersquatting», *Washburn L.J.*, Vol.40, 2000, p.135.

⁸⁶ En este sentido, la citada ley norteamericana Anticybersquatting Consumer Protection Act, que fue adoptada en 1999, con el propósito de atajar el fenómeno de la ciberocupación, otorga la facultad al juez de dirimir si un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca registrada en Estados Unidos ha sido registrada de mala fe por el demandado. En caso de probarse tal mala fe, el tribunal podrá cancelar el registro y transferirlo al demandante. Asimismo, si el demandante lo solicita de forma expresa, la sentencia podrá condenar a una indemnización de hasta cien mil dólares.

⁸⁷ Con lo cual se tiende a la postura contraria a la deseada por la OMPI en el Informe final del primer proceso que declaraba que «*es de esperar que con la experiencia y el tiempo, se adquiera con-*

pocos en la actualidad, aunque cada vez más su número parece ir creciendo⁸⁷. Si esta tendencia se confirma, el procedimiento administrativo implantado por la Política uniforme comenzará a dar signos de ineficacia en la medida en que las decisiones de los grupos de expertos no serán mas que papel mojado. La relación del procedimiento administrativo con los tribunales nacionales viene a poner en entredicho el celebrado éxito del sistema implantado por la ICANN, un sistema que además muestra cierta predisposición a favorecer los intereses de los titulares de los signos distintivos. El reequilibrio de fuerzas es condición indispensable en la necesaria reforma futura del sistema⁸⁸.

*fianza en la credibilidad y congruencia de las decisiones tomadas bajo este procedimiento, de manera que las partes recurran cada vez menos a los tribunales», doc.cit., n.º.153. Por ello no es extraño que para acabar con la vía judicial se haya abogado por la introducción de un procedimiento de apelación en el propio sistema diseñado por la ICANN, Vid. en este sentido, DONAHEY, D.; «A Proposal for an Appellate Panel for The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy», *J.Int'l Arb.*, Vol.18, n.º.1, 2001, pp.131 y ss.*

⁸⁸ Una reforma que se ha puesto en marcha recientemente —finales de 2001— mediante la creación de un grupo de expertos dentro de la Domain Name Supporting Organization —DNSO—, una organización de apoyo de la Junta de Directores de la ICANN, cuya misión consiste en asesorarla en lo referente a cuestiones políticas relativas al sistema de nombres de dominio, Vid. FROMKIN, M.; «Names Council Selects UDRP Task Force Members», disponible en <<http://www.icann-watch.org>>.