

**MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS SOBRE DOMINIOS DE INTERNET:
INTERACCIÓN CON LAS JURISDICCIONES ESTATALES**

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

Publicado en:

*Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional
(AHLADI)*

Volumen 19 - 2009
pp. 247-285

ISSN: 0570-4316

* Catedrático de Derecho internacional privado
Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
E- 28040 MADRID
pdmigue@der.ucm.es

*Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense
<http://eprints.ucm.es>*

Nota: Los números de las páginas no coinciden con los de la publicación, pero sí es idéntica la numeración de los párrafos, por lo que las citas a este documento pueden ir referidas a los números de los párrafos.

RESUMEN

El mecanismo extrajudicial de solución de controversias sobre nombres de dominio instaurado en el marco de la ICANN presenta rasgos muy peculiares que lo diferencian de otros sistemas alternativos de solución de controversias. Su especificidad está condicionada por la posición de la ICANN, los criterios de asignación de los nombres de dominio y el carácter único y global de éstos que se traduce en un extraordinario potencial de conflicto con las marcas. Al cumplir una década de funcionamiento de la Política uniforme, junto a su indudable éxito práctico, es posible identificar ciertos ámbitos en los que deberían introducirse mejoras. Tales reformas son especialmente necesarias para evitar la falta de seguridad jurídica derivada del sistema descentralizado de solución de controversias que en su actual funcionamiento no permite satisfacer el necesario objetivo de una interpretación uniforme de las reglas de la Política. Está ampliamente consolidada la idea de que este mecanismo no es equiparable al arbitraje, así como que no excluye la posibilidad de que cualquiera de las partes acuda a la vía judicial, al tiempo que las decisiones adoptadas en el marco de la Política no vinculan a los tribunales estatales. Las cláusulas de la Política que imponen compromisos acerca de los países donde es preciso litigar no limitan en general el alcance de la competencia judicial internacional derivada de los diversos sistemas de DIPr. En este marco el riesgo de conflictos positivos de jurisdicción es especialmente intenso, al tiempo que resulta criticable la tendencia de alguna legislación interna –en particular, la de EEUU- a asignar un volumen especialmente amplio de competencia a sus tribunales nacionales. El riesgo de conflicto existe también entre posibles decisiones contradictorias, por lo que se hace referencia detallada a los criterios para determinar cuál podría prevalecer ante la ICANN, así como a los factores que parecen favorecer en la práctica la primacía de las decisiones de EEUU.

Palabras clave: Internet, ICANN, Política Uniforme, nombres de dominio, marcas, solución de controversias, arbitraje, conflictos de jurisdicción, eficacia internacional de las decisiones

Pedro A. De Miguel Asensio

“Mecanismos internacionales de solución de controversias sobre dominios de Internet: interacción con las jurisdicciones estatales”, *Anuario Hispano Luso Americano de Derecho internacional (AHLADI)*, vol. XIX, 2009, pp. 247-285

MECANISMOS INTERNACIONALES DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE DOMINIOS DE INTERNET: INTERACCIÓN CON LAS JURISDICCIONES ESTATALES

Pedro Alberto de Miguel Asensio

Catedrático de Derecho internacional privado.

Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO. I.- Asignación de nombres de dominio y gobierno de Internet. 1.- ICANN: ORÍGENES, FUNCIONES Y LEGITIMIDAD. 2.- REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO. **II. Caracterización de los litigios transfronterizos sobre nombres de dominio.** 1. ALCANCE GLOBAL DE INTERNET Y TERRITORIALIDAD DE LOS BIENES INMATERIALES. 2. DESARROLLO DE MECANISMOS EXTRAJUDICIALES. **III.- La Política uniforme de solución de controversias de la ICANN.** 1. PRESUPUESTOS Y PRESTADORES DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 2. EFICACIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA. 3. PERSPECTIVAS DE REFORMA. **IV.- Diferenciación con el arbitraje comercial internacional.** 1. CONTRAPOSICIÓN CON LOS RASGOS ESENCIALES DEL ARBITRAJE. 2. SOMETIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES. **V.- Acciones judiciales relativas a nombres de dominio objeto de reclamación extrajudicial en el marco de la Política uniforme.** 1. ALCANCE DE LAS CLÁUSULAS SOBRE JURISDICCIÓN DE LOS ACUERDOS DE REGISTRO Y DE LA POLÍTICA UNIFORME. 2. LEGISLACIONES NACIONALES Y RIESGOS DE IMPERIALISMO JURISDICCIONAL. 3. CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y EFICACIA DE LAS DECISIONES JUDICIALES.

I.- Asignación de nombres de dominio y gobierno de Internet

1.- ICANN: ORÍGENES, FUNCIONES Y LEGITIMIDAD

1. La ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*)¹ surgió a finales de la última década del siglo XX con el objetivo de coordinar aspectos esenciales para el funcionamiento de Internet y hacer posible la gestión privada de su arquitectura técnica. Se trata de una entidad privada formada en 1998 como una entidad no lucrativa constituida conforme a la legislación de California. En su creación intervinieron algunos de los pioneros de Internet que gozaban de especial prestigio en la comunidad tecnológica, varias organizaciones creadoras de estándares de Internet, algunas empresas y el Departamento de Comercio de EEUU cuya posición al respecto fue determinante.

Se configura en realidad como una peculiar organización privada en la que los Estados sólo desempeñan un papel consultivo, en particular mediante el llamado Comité Asesor Gubernamental, en el que participan representantes de los Estados. Ahora bien, la ICANN adopta decisiones que por su alcance parecen propias del

¹ <www.icann.org>.

poder público o, en atención a su repercusión global, de organizaciones intergubernamentales. En particular, es la ICANN la que decide los criterios que determinan qué categorías de nombres de dominio de primer nivel existen y adopta decisiones fundamentales sobre cómo se asignan.

2. Su legitimidad resulta controvertida, en la medida en que el modo en que ejerce la ICANN sus importantes poderes rompe los moldes tradicionales sobre organización y ejercicio del poder público². Una pretendida legitimidad democrática contrasta con la ausencia de una ciudadanía que se corresponda con los límites de su poder y participe efectivamente en la toma de decisiones sometidas a controles democráticos; tampoco cabe su equiparación con un organismo administrativo regulador, pues si bien adopta decisiones técnicas sobre un ámbito específico de materias, no lo hace en virtud de una delegación de competencias específica por el poder público y no existe un sistema de control jurisdiccional de las medidas que adopta; y, por último, una pretendida legitimidad vinculada al carácter estrictamente técnico y relativo a la fijación de estándares tecnológicos contrasta con el contenido de sus funciones³.

Es en realidad una organización *sui generis*, parte de cuyas funciones tradicionalmente estaban controladas por el Departamento de Comercio de EEUU y que ha ejercido sus actividades, pese a ir referidas al funcionamiento de un mecanismo global, en buena medida como consecuencia de una delegación y bajo la supervisión del Departamento de Comercio de EEUU, lo que constituye otro de los principales obstáculos a su legitimidad, por las circunstancias en las que tuvo lugar la atribución de esas funciones⁴ y por la difícil justificación de esa conexión con un concreto Estado respecto de funciones que se proyectan sobre el conjunto de la comunidad internacional. La relación con el Departamento de Comercio se refleja especialmente en el *Memorandum of Understanding* de 25 de noviembre de 1998 concluido entre la ICANN y ese Departamento⁵, si bien ha sido modificado en varias ocasiones⁶, destacando la reforma de 29 de septiembre de 2006, que refuerza la autonomía de la ICANN respecto del Departamento de Comercio de EEUU.

3. Por la trascendencia de sus funciones, debido a la importancia de la administración del sistema de nombres de dominio, se ha llegado a considerar a la ICANN una especie de “gobierno de la Red”, cuyo máximo órgano es un Consejo de Administración integrado por representantes de las diferentes zonas geográficas. Si

² Vid. J. Weinberg, “ICANN and the Problem of Legitimacy”, *Duke Law Journal*, vol. 50, 2000, pp. 187-260.

³ Vid. S.P. Crawford, “The ICANN Experiment”, *Cardozo Journal of International & Comparative Law*, vol. 12, 2004, pp. 409-448, p. 409.

⁴ Vid. A.M. Froomkin, “Wrong Turn in Cyberspace: Using ICANN to Route Around the APA and the Constitution”, *Duke Law Journal*, vol. 50, 2000, pp. 17-186, pp. 143-153.

⁵ <<http://www.icann.org/general/icann-mou-25nov98.htm>>.

⁶ <<http://www.icann.org/en/general/agreements.htm>>.

bien la ICANN ha puesto a disposición de los miembros de la comunidad de Internet posibilidades muy diversas de participar en sus procesos de toma de decisiones, y ha pretendido reforzar su legitimidad favoreciendo su configuración como una organización abierta que promueve la toma de decisiones de abajo a arriba y que busca el consenso de los miembros de esa comunidad, no se ha consolidado como una especie de gobierno de Internet, aunque mantiene el control de aspectos esenciales para su funcionamiento. Asimismo, las expectativas puestas en esta organización como instrumento para hacer posible la participación democrática a nivel global en la ordenación de Internet, se han visto defraudadas en buena medida. No resultan ajenos a esa conclusión la complejidad y el carácter híbrido de la estructura organizativa de la ICANN –combinación de organización creadora de estándares, corporación privada y entidad gubernamental-, así como la naturaleza esencialmente técnica y limitada de sus principales funciones que se corresponde con la de otras organizaciones precursoras con respecto al establecimiento de estándares técnicos necesarios para el funcionamiento de Internet como una Red de alcance global⁷.

Entre las funciones esenciales atribuidas a la ICANN se encuentra la distribución de direcciones IP y el control del sistema de nombres de dominio (DNS o Domain Name System). Este sistema permite atribuir nombres diferenciados (combinaciones de letras y otros signos) para identificar a los equipos conectados a la Red, sin que los usuarios deban manejar las llamadas direcciones IP que son meramente numéricas. Se trata de un ámbito en el que entran en colisión la ordenación de estos activos característicos de Internet, previamente inexistentes y no regulados, con distintos derechos preexistentes, regulados en convenios internacionales y los ordenamientos estatales, como es el caso en particular de las marcas. Uno de los logros más significativos de la ICANN ha sido la puesta en marcha de un sistema extrajudicial de solución de controversias entre marcas y nombres de dominio, promovido por empresas y otros operadores de Internet así como organizaciones intergubernamentales, como la OMPI, en lo que constituye un mecanismo de singular valor como posible modelo de ordenación de actividades transnacionales relacionadas con Internet⁸, si bien ha merecido desde sus orígenes valoraciones muy

⁷ Vid. J. Palfrey, “The End of the Experiment: How ICANN’s Foray into Global Internet Democracy Failed”, *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 17, 2004, pp. 409-473, pp. 425-432.

⁸ Cf. L.R. Helfer y G. Dimwoodie, “Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, *William and Mary Law Review*, vol. 43, 2001, pp. 141-274, pp. 151-152.

desiguales⁹ y sus críticos consideran que contiene ciertos desequilibrios que tienden a favorecer los intereses empresariales¹⁰.

2.- REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

4. Los nombres de dominio cumplen una función básica para la presentación e identificación de la información y contenidos en Internet de empresas, personas y entidades. Como ha quedado señalado, el sistema de nombres de dominio facilita el empleo de Internet, al asegurar la equivalencia entre los nombres que aparecen, por ejemplo, en las páginas web o en las direcciones de correo electrónico y los números de la dirección IP (*Internet Protocol*), que identifican el destino de la transmisión, lo que permite emplear como identificadores denominaciones que coincidan con nombres de organizaciones, marcas comerciales, etc. Además, la referencia a los nombres de dominio facilita que la información que manejan los usuarios para el acceso a una página web no se vea afectada por el cambio de los servidores desde los que la información se hace accesible.

Con la expansión del uso comercial de Internet desde mediados de la pasada década, los nombres de dominio, en tanto que elemento determinante de la identificación de las entidades y personas con presencia en Internet y la localización de sus recursos, se han convertido en un activo inmaterial de gran valor para las empresas, pese a su peculiar naturaleza jurídica¹¹. El valor económico de estos activos ha seguido creciendo, incluso aunque la generalización del uso de los buscadores como vía para la localización de información en la Red ha hecho mucho menos habitual la práctica de teclear directamente el nombre de dominio de aquel cuya información quiere consultarse. Los usuarios de Internet tienden a asociar el nombre de dominio con la identidad de su titular¹².

5. El sistema de nombres de dominio responde a una estructura jerárquica y en su parte final, tras un punto, aparece el dominio de primer nivel o nivel superior al que pertenece. Entre los dominios de nivel superior, una primera categoría está formada por los de carácter nacional, al estar asociados a un concreto Estado. Se trata de dominios que están integrados por dos letras, que se corresponden –salvo excepciones como en el caso del dominio .eu- con las dos letras correspondientes a

⁹ Vid. una postura crítica en A.M. Froomkin, “ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy – Causes and Partial Cures”, *Brooklyn Law Review*, vol. 67, 2002, pp. 605-718, proporcionando además una clasificación de la bibliografía en la materia en función de su valoración positiva o negativa de la Política (ibid., pp. 609-610).

¹⁰ Cf. J.P. Kesan, “Private Internet Governance”, *Loyola University Chicago Law Journal*, vol. 35, 2003, pp. 87-137, p. 116.

¹¹ Vid. O. Kopf, *Die Internetdomain in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz des Domaininhabers*, Jena, 2006, pp. 76-100.

¹² Vid., .gr., Sentencia Aud. Prov. Madrid (secc. 11ª), de 12 de mayo de 2006, Fdto. Dcho. 8º, AC/2006/933.

cada Estado miembro de las Naciones Unidas de acuerdo con el estándar ISO-3166 (por ejemplo, “.br”, “.mx”, “.es”, “.co”, “.ar”, “.pe”, “.ve”, “.cl” o “.bo”). El sufijo geográfico expresa qué organización nacional ha asignado el nombre. Por delegación de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) e ICANN, la administración de los dominios de nivel superior geográficos corresponde a los distintos registros de Internet (Network Information Centers o NICs) nacionales, habiendo sido atribuida esta función a entidades de naturaleza muy diferente según los países e incluso dentro de un mismo país según el momento considerado.

A medida que el valor económico y la importancia social de los nombres de dominio se han ido incrementando, los gobiernos nacionales han venido desempeñando un creciente papel en el registro de los nombres de dominio bajo su correspondiente nombre de dominio de primer nivel, al considerarlos un aspecto vinculado con su soberanía y con los intereses nacionales. Los gobiernos nacionales han ido asumiendo el control de su administración, al tiempo que la UIT y la OMPI han ejercido una mayor influencia en el debate sobre estas cuestiones. No obstante, el respeto a los límites de la delegación de la ICANN y la coordinación con ésta resultan claves para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de nombres de dominio como elemento unitario bajo el control de la ICANN¹³.

6. Mayor valor económico y atractivo para los operadores, especialmente para los que actúan a nivel internacional, tienen normalmente los nombres de dominio registrados bajo ciertos dominios de nivel superior que reciben la denominación de genéricos, por no ir referidos a un concreto país¹⁴. Entre los nombres de dominio genéricos cabe distinguir los que no imponen restricciones respecto de las categorías de personas o entidades que pueden registrarlos -como es el caso de “.com”, “.org”, “.net”, “.info”, “.asia”, “.mobi”, o “.tel” - y los que están sometidos a restricciones específicas. Entre los primeros se encuentran los que tienen un mayor valor como activo económico, especialmente los registrados bajo “.com”. Otras categorías de nombres de dominio de primer nivel son restringidas, pues se hallan sometidos a ciertas restricciones. Por ejemplo, bajo “.edu” pueden registrarse instituciones de educación superior de cualquier país. La categoría “.int” está reservada básicamente para organizaciones establecidas en virtud de un tratado internacional entre Estados. Los dominios de nivel superior “.mil” y “.gov” están reservados para entidades del Gobierno federal y del ejército de EEUU. También están sometidos a ciertas restricciones los registros bajo “.biz”, “.coop”, “.name”, “.pro”, “.aero”, “.coop” y “.museum”, “.asia”, “.jobs” y “.cat”. ICANN ha anunciado su intención de expandir a partir de 2009 las categorías de nombres de dominio de nivel superior disponibles, posibilitando el uso como tales de, por ejemplo, marcas, nombres de personas o de

¹³ Vid. P.K. Yu, “The Origins of CCTLD Policymaking”, *Cardozo Journal of International & Comparative Law*, vol. 12, 2004, pp. 387-408, pp. 402-405.

¹⁴ Vid. D. Lindsay, *International Domain Name Law (ICANN and the UDRP)*, Oxford, 2007, pp. 9-18.

territorios. La introducción de estos cambios implicará una transformación profunda de la situación previa¹⁵.

El registro de los nombres de dominio de segundo nivel más valiosos en la práctica, los asignados bajo “.com”, “.org” y “.net” está descentralizado desde 1999, cuando la ICANN estableció un sistema compartido de registro, tras la revisión por el Departamento de Comercio de EEUU y Network Solutions, Inc. del acuerdo en virtud del cual NSI era el registrador único y administrador del registro respecto de esas categorías de nombres de dominio. ICANN, que tiene como uno de sus principios básicos favorecer la competencia en este sector en tanto sea posible sin comprometer la seguridad y estabilidad de Internet, se encarga de acreditar a las entidades registradoras que cumplan determinados requisitos, cuyas relaciones con la ICANN se rigen fundamentalmente por un *Registrar Accreditation Agreement* aprobado por la ICANN, así como por lo dispuesto en el *Statement of Registrar Accreditation Policy*. Las entidades registradoras proceden a registrar los nombres de dominio en un registro central compartido. Entre los requisitos que ICANN impone a los registradores autorizados se encuentra el que en los términos de todos los contratos de registro figuren ciertas reglas comunes sobre derechos y obligaciones del órgano de registro y del solicitante, lo que asegura una cierta armonización entre los contratos de registro y la referencia en ellos al mecanismo implantado por la ICANN para la solución de controversias en materia de nombres de dominio.

7. Los orígenes de Internet, vinculados a la cooperación científica, académica y en materia de defensa, así como su alcance global, han condicionado decisivamente que en la ordenación del registro de los nombres de dominio genéricos desde su inicio no se tuviera en cuenta su interacción con las legislaciones de marca, de carácter típicamente comercial y territorial, sino que se estableciera como determinante de la asignación el criterio de prioridad temporal prácticamente sin controles adicionales. La obtención de un nombre de dominio de segundo nivel ha sido normalmente muy fácil, sin que la creación del mismo suponga un esfuerzo previo por parte de quien lo registra. De hecho, en la actualidad el registro de un nuevo nombre de dominio puede hacerse a través de Internet en cuestión de minutos, normalmente tras una consulta en la base de datos correspondiente acerca de que ese nombre no se haya previamente registrado y una vez concluido el contrato de registro con la correspondiente entidad registradora, lo que requiere que el solicitante previamente se identifique, proporcione los datos del contacto administrativo y técnico, y pague el precio del registro¹⁶.

¹⁵ Un segundo borrador del documento relativo a los detalles del proceso para la solicitud de nuevos nombres de dominio genéricos ha sido hecho público el 18 de febrero de 2009 (<<http://www.icann.org>>), para que los interesados puedan formular sus observaciones.

¹⁶ En la práctica puede, sin embargo, que el titular del nombre de dominio lo haya sido tras participar en una subasta o tras adquirirlo de una entidad dedicada a almacenar nombres de dominio para su reventa (*vid.* N. Härting y S Linden, “Domain-Parking: Der aktuelle Stand der Rechtsprechung zur

La fijación únicamente de ese criterio temporal (*first come, first served*) como determinante de la asignación no fue el resultado de una mínima reflexión debido a que en la época en que se adoptó no se consideraba especialmente relevante, habida cuenta del escaso valor de tales nombres en un contexto en el que ni se imaginaba la importancia que Internet y los nombres de dominio han llegado a tener en el ámbito comercial¹⁷. Con el paso del tiempo, respecto de los nombres registrados bajo dominios genéricos no restringidos (-como “.com”, “.net”, “.org” o “.info”-) así como otras categorías de dominios (incluidos muchos de los registrados bajo códigos nacionales) se ha consolidado la ausencia de control previo acerca de la existencia de un interés legítimo en la denominación correspondiente por parte de quien registra un nombre de dominio o acerca de los posibles conflictos con derechos de terceros, especialmente marcas de dominio.

Típicamente, las condiciones de registro impuestas por la ICANN a los registradores –que están obligados a incorporarlas en sus contratos con quienes registran un nombre de dominio- se limitan sobre este particular a la inclusión de una declaración por parte de quien registra el nombre de que mediante esa acción no infringe derechos de terceros así como de que acepta someterse al mecanismo específico de solución de controversias establecido por la ICANN recogido en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política”). El control por parte de la ICANN sobre los procedimientos de registro de las categorías de nombres de dominio a los que se aplica la Política determina que en la práctica no sea posible registrar un nombre de dominio de segundo nivel de alguna de esas categorías sin someterse a la Política.

II. Caracterización de los litigios transfronterizos sobre nombres de dominio

1. ALCANCE GLOBAL DE INTERNET Y TERRITORIALIDAD DE LOS BIENES INMATERIALES

8. El impacto global y aterritorial de Internet contrasta con los elementos propios de los derechos de marca, derivados de los principios de especialidad y territorialidad, que determinan que sean sectoriales o eficaces sólo con respecto a determinadas categorías de productos y servicios –salvo que se trate de marcas notorias o renombradas- y que su alcance venga determinado por las fronteras nacionales. Con independencia de su carácter genérico –cuando terminan en .com, .net, .org, .edu, .info...- o nacional –si terminan en .es, .mx, .br, .ar, .co, .ve...- los nombres de

Störehftung”, *Geistiges Eigentum im virtuellen Raum*, Stuttgart, 2007, pp. 47-57), si bien se trata típicamente de transferencias de quien lo registro inicialmente con base en un criterio de prioridad temporal.

¹⁷ Vid. J. Litman, “The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain System”, *The Journal of Small and Emerging Business Law*, vol.4, 2000, pp. 149 ss, consultado en <<http://www-personal.umich.edu/~jdlitman/papers/DNSwars.pdf>>, pp. 1-16, pp. 3-4.

dominio tienen típicamente alcance global en la medida en que la información alojada en cualquiera de ellos es accesible desde cualquier lugar del mundo.

Si bien es cierto que tanto las marcas como los nombres de dominio cumplen una función identificativa que puede ser relevante en la diferenciación de productos y servicios, lo cierto es que unas y otros tienen en principio objetivos y funciones diferentes, pues los nombres de dominio surgen como un elemento del sistema de direcciones de Internet que permite vincular series de números con denominaciones mucho más fáciles de recordar. El carácter único –pues sólo una entidad en todo el mundo puede ser titular del registro- y global de los nombres de dominio contrasta con las características propias de las marcas. En particular, el carácter único de los nombres de dominio choca con el dato de que el derecho de exclusividad del titular de una marca no impide el uso de ese mismo signo por terceros, en particular cuando se trata de una utilización legítima que no persigue una finalidad comercial.

9. A diferencia de lo que sucede típicamente en el caso de las marcas, un concreto nombre de dominio de segundo nivel –como “empresa.com”- no puede ser asignado a más de una persona o entidad –salvo que sean cotitulares del registro- aunque pretendieran emplearlos para productos diferentes o respecto de mercados geográficos distintos, de modo que no hubiera riesgo de confusión. La configuración tecnológica del sistema de nombres de dominio impone que los concretos nombres de dominio de segundo nivel son únicos, de modo que no pueden existir dos idénticos. La tendencia propia de Internet a difuminar la separación entre mercados geográficos claramente diferenciables al margen de la Red ha constituido una fuente adicional de potenciales conflictos desde los orígenes del uso comercial de Internet¹⁸. Es habitual que varias personas o entidades en el mundo estén interesadas en utilizar un mismo nombre de dominio. Puede haber múltiples empresas cuyas marcas (normalmente de diversos países) coincidan con esa palabra y otras personas con intereses en registrarla. Por eso las reglas de registro de nombres de dominio tienen gran importancia práctica. Ahora bien, en la fase de registro se procede típicamente sólo con base en un criterio de prioridad temporal, lo que ha conducido a la aparición en la práctica de múltiples litigios relativos a nombres de dominio. Esa situación facilita que surjan litigios entre particulares interesados en utilizar un mismo nombre de dominio o en conseguir que la otra parte no pueda emplear un nombre de dominio que infringe sus derechos.

10. Las características de los nombres de dominio, especialmente de los registrados bajo dominios genéricos, determinan que en este ámbito las técnicas y reglas tradicionalmente utilizadas para fijar el alcance de las jurisdicciones estatales y concretar el régimen jurídico aplicable a las actividades transfronterizas puedan

¹⁸ Vid. G. Weiswasser, “Domain Names, the Internet, and Trademarks: Infringement in Cyberspace”, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal*, vol. 20, 2003, pp. 215-255, pp. 247-248 (publicado originalmente en 1997).

resultar insuficientes¹⁹. Ello es consecuencia de que los criterios de registro de esos nombres de dominio no vienen en principio determinados por ningún legislador estatal ni tampoco en convenios internacionales. Al mismo tiempo, el impacto del registro y el alcance del uso del nombre de dominio no se hallan limitados por las fronteras estatales, lo que determina que los eventuales conflictos entre nombres de dominio y derechos de terceros sobre un mismo signo puedan plantearse en términos muy diferentes según los territorios.

Por otra parte, la ejecución efectiva de eventuales medidas acerca de la cancelación o la transferencia del registro pueden estar bajo el control de una entidad privada o con un estatus peculiar (como la ICANN o alguno de los registradores) sin cuya colaboración no pueden hacerse efectivas. Ello condiciona la eventual eficacia de decisiones judiciales, en particular cuando la entidad en cuestión no se encuentra bajo la jurisdicción del Estado cuyos tribunales han adoptado la decisión de que se trate.

2. DESARROLLO DE MECANISMOS EXTRAJUDICIALES

11. Ante la ausencia de controles previos al registro, la expansión de Internet, el bajo coste del registro de un nombre de dominio y el valor económico alcanzado por los nombres de dominio, no es extraño que numerosas personas pretendieran obtener ventajas mediante el registro de signos que pudieran tener un especial valor en el mercado, bien por su contenido intrínseco (como puede ser el caso de ciertos nombres genéricos de bienes), bien por coincidir con nombres conocidos para el público, como en el caso de marcas notorias o renombradas. El especial valor del registro de ciertas marcas como nombre de dominio resulta, entre otros, de su potencial significado como elemento que sirva para atraer a un sitio de Internet tráfico de personas interesadas en información relativa a esa marca, así como de la disposición del titular de la marca para pagar por que se le transfiera el nombre de dominio en caso de que no lo pueda obtener a través de los cauces legales a su disposición o de que esta vía resulta excesivamente lenta y costosa.

El recurso a la vía judicial para la defensa de las marcas puede resultar en ese entorno especialmente costoso, debido a las limitaciones territoriales de las marcas, la ausencia de una normativa uniforme, las dificultades para iniciar acciones judiciales frente al titular del registro y la larga duración propia de muchos procesos judiciales en estas materias. De hecho, el ejercicio de acciones por infracción de marca o de la normativa sobre competencia desleal encuentra en muchos ordenamientos especiales dificultades en algunos de estos casos, en particular, en relación con la prueba de que el registro del nombre de dominio por parte del tercero constituye utilización en el tráfico comercial de la marca así como respecto a la prueba del riesgo de confusión. Esta circunstancia se vincula con la evolución de la

¹⁹ Vid. P.A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Madrid, 2002, pp. 100-106.

legislación en materia de marcas y de competencia desleal en ciertos ordenamientos, con el propósito de proporcionar una protección más eficaz de las marcas frente a su utilización por terceros como nombre de dominio. Así, en España la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, además de proporcionar una protección específica a las marcas notorias y renombradas, reforzó el contenido del derecho de exclusiva atribuido a los titulares de marcas incluyendo la previsión expresa de que la facultad del titular de prohibir el empleo del signo por terceros comprende su utilización “en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio” -art. 34.3.e)-. En otros países las reformas han sido más intensas y, en concreto, en EEUU han incluido la regulación específica de acciones en relación con el registro abusivo de nombres de dominio, como refleja la adopción en noviembre de 1999 de la *Anti-Cybersquatting Protection Act (ACPA)*.

12. Si bien los particulares tienen a su disposición en estos casos las acciones que el ordenamiento nacional aplicable les atribuya en materia de marcas o de competencia desleal o para la tutela de otros derechos que puedan resultar afectados, la ICANN, siguiendo las recomendaciones de la OMPI puso en marcha ya en 1999 un mecanismo de reclamación extrajudicial, bajo el nombre de Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio²⁰. Este mecanismo extrajudicial pretende ser una respuesta a las necesidades planteadas por el gran número de registros abusivos, poniendo a disposición de los titulares de marcas de cualquier país del mundo un mecanismo alternativo menos gravoso que la litigación transfronteriza sometida a las reglas propias del Derecho internacional privado.

Ciertamente, en 1999 se adoptó y entró en funcionamiento la Política uniforme de ICANN. El diseño de este mecanismo extrajudicial de solución de controversias no fue propiamente fruto de la actividad de la ICANN, sino de la OMPI que, con origen en una iniciativa del Departamento de Comercio, presentó a la ICANN el 30 de abril de 1999 un Informe acerca de la solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, que condicionó decisivamente el contenido de la ACPA y de la Política. De hecho, la ICANN adoptó la Política uniforme el 26 de agosto de 1999, incorporando los elementos esenciales de la Recomendación de la OMPI, con algunos añadidos y ciertas modificaciones²¹. Las reclamaciones interpuestas en el marco de la Política uniforme se rigen además por el Reglamento de la Política, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999²², así como por el Reglamento Adicional del proveedor que administre en cada caso el procedimiento.

²⁰ Acerca del proceso de creación de la Política, *vid.* L.R. Helfer y G. Dimwoodie, “Designing...”, *loc. cit.*, pp. 158-189; y A. Kur, “Neue Perspektiven für die Lösung von Domainnamen-Konflikten: Der WIPO-Interim Report”, *GRUR Int*, 1999, pp. 212-218.

²¹ Para una comparación detallada entre el Informe final de la OMPI y la Política uniforme, *vid.* A.M. Froomkin, “ICANN’s...”, *loc. cit.*, pp. 631-688.

²² La Política uniforme y su Reglamento están disponibles en <www.icann.org/tr/spanish.html>.

La Política se ha convertido en un mecanismo popular para titulares de marcas que pretenden reaccionar frente a registros abusivos de nombres de dominio en detrimento de sus marcas. Como ventajas prácticas del mecanismo destacan la rapidez y el comparativo bajo coste de la tramitación de estos procedimientos, que son resueltos por “paneles administrativos”, típicamente constituidos por un solo panelista, designados por las organizaciones, que previa autorización de la ICANN actúan como proveedores de solución de controversias.

13. La aplicabilidad de este mecanismo se ha ido extendiendo, en la medida en que han aumentado las categorías de nombres de dominio genéricos cuyo registro se subordina a la aceptación de la Política, así como el número de dominios de primer nivel geográficos respecto de los cuales las autoridades competentes han previsto que se aplique la Política, lo que se corresponde con la circunstancia de que la mayor parte de esos sistemas utilicen como criterio determinante de asignación el de prioridad temporal lo que determina que se puedan plantear con facilidad los riesgos a los que trata de hacer frente la Política. Con respecto a ciertas categorías de nombres de dominio, si bien las autoridades competentes no han optado por remitirse a la Política, sí han previsto mecanismos similares. En la actualidad más de cincuenta Estados –entre ellos, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela- aplican la Política uniforme o procedimientos extrajudiciales inspirados en ella con respecto a las controversias relativas a los nombres de dominio registrados bajos sus correspondientes dominios nacionales²³.

Esta última ha sido la opción adoptada por el Reglamento (CE) 874/2004 relativo al dominio “.eu”²⁴, que tras establecer en su artículo 2.2 que “se asignará un nombre de dominio específico al solicitante cuya petición haya sido recibida en primer lugar por el Registro” de manera correcta, establece un procedimiento alternativo de solución de controversias (art. 22) que comparte aspectos significativos con el establecido por la ICANN, pero con algunas variaciones. Estas

²³ Con respecto a los países para cuyos dominios la OMPI presta servicios similares a los que ofrece como proveedor de solución de controversias de nombres de dominio en el marco de la Política Uniforme, *vid.* “WIPO ccTLD Database”, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/ccTLD_db/index.html>. En el caso de España, la disposición adicional única de la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») -BOE núm. 129, de 31.05.2005- contempla el establecimiento por la autoridad de asignación de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos que, si bien introduce ciertas diferencias, se halla directamente inspirado en el modelo de la Política, lo que se refleja en el Reglamento del procedimiento, aprobado mediante Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es el 7 de noviembre de 2005 <https://www.nic.es/normativa/instruccion/descargables/resolucion_dominios.pdf>.

²⁴ Reglamento (CE) 874/2004, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO L 162 de 30.4.2004, p. 40).

variaciones en ocasiones afectan a aspectos muy importantes como el alcance del procedimiento alternativo o los criterios de fondo aplicados para decidir las reclamaciones. Así el alcance del procedimiento en el caso de los dominios bajo “.eu” no se limita a la protección de los titulares de marcas, ya que se aplica a la tutela de cualquier “nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario” (art. 21.1)²⁵.

III.- La Política uniforme de solución de controversias de la ICANN

1. PRESUPUESTOS Y PRESTADORES DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

14. La posibilidad de que los titulares de derechos sobre marcas pongan en marcha el procedimiento de solución de controversias establecido en la Política es consecuencia de la inclusión en los contratos de registro de nombres de dominio, por imposición de la ICANN, de una cláusula a favor de tercero, relativa a la aceptación por parte de quien contrata el registro de un nombre de dominio de la posibilidad de ser demandado a través de esa vía por cualquier tercero, como ha quedado ya señalado. Los acuerdos de registro incorporan por referencia la Política Uniforme como parte de su contenido. El párrafo 4 de la Política comienza señalando: “El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio”, de manera que recoge el compromiso por parte de quien registra un nombre de dominio de aceptar la posibilidad de que el demandante opte por utilizar esa vía para reclamar contra su registro.

No se trata propiamente de una cláusula de sumisión a arbitraje, sino relativa a un “procedimiento administrativo obligatorio” ideado para situaciones que cumplan unas características muy determinadas y en el que el demandante únicamente puede exigir la cancelación del nombre de dominio o la cesión al demandante del registro de un nombre de dominio, sin que el grupo administrativo de expertos pueda ordenar otras medidas –párrafo 4.i) de la Política-. Desde la perspectiva del consentimiento de la cláusula por los usuarios, se ha puesto de relieve que puede resultar problemático el que se trata de un tipo de cláusula respecto de la cual quien registra el nombre no tiene alternativa, en la medida en que el monopolio de la ICANN en materia de nombres de dominio determina que, en relación con ciertas categorías de nombres, quien registra un nombre deba aceptar esa cláusula, con independencia de

²⁵ También según el artículo 21.1 Reglamento 874/2004 los criterios de fondo son básicamente coincidentes con los tres requisitos exigidos cumulativamente por la Política, pero los dos últimos – ausencia de derechos o intereses legítimos y registro o uso de mala fe- no se exigen en el caso de los dominios “.eu” de forma cumulativa sino alternativa.

qué registrador seleccione, pues ninguno puede ofrecer condiciones diferentes con respecto a ese particular²⁶.

El titular de la marca que reclama por esta vía puede obtener únicamente la retirada del nombre de dominio a quien lo registró o la transferencia a su favor, lo que puede plantear dificultades en situaciones en las que una pluralidad de personas o entidades tienen un interés legítimo en el uso de ese nombre. La posibilidad de excluir a los terceros interesados puede en la práctica dar lugar a una carrera por reclamar en primer lugar en el marco de la Política uniforme de ICANN²⁷. La efectividad de las decisiones adoptadas en el marco de la Política se encuentra directamente relacionada con el control que ejerce la ICANN de ciertos recursos básicos de Internet, lo que, simplificando, le permite determinar con qué concreta dirección IP se corresponde un nombre de dominio, sin necesidad de contar con el consentimiento de los implicados ni de autoridades nacionales²⁸.

15. El diseño de las reglas procesales de la Política busca favorecer una tramitación de las demandas muy rápida y con un coste reducido²⁹. La tramitación a distancia del procedimiento determina que no tenga costes asociados a la localización del órgano de solución de controversias en un determinado foro. Se trata de un procedimiento, que comparado con los procesos judiciales, es excepcionalmente rápido –con una duración aproximada de unos cuarenta y cinco días- y poco costoso –el importe aproximado de las tasas, dependiendo del proveedor, es de 1.500 dólares-. Corresponde al demandante pagar al proveedor todas las tasas, salvo que el demandante hubiera optado por un grupo de expertos compuesto de un solo miembro y el demandado solicite que sea de tres miembros, caso en el cual el demandado deberá abonar la mitad de la tasa correspondiente. No cabe una eventual condena al demandado vencido a pagar las tasas del procedimiento, pues su pago corresponde al demandante con independencia del resultado del procedimiento.

Desde una perspectiva crítica, se ha puesto el acento en que en algunas situaciones la tramitación del procedimiento puede conducir a ciertos desequilibrios que normalmente beneficiarían al demandante en perjuicio de la posición del demandado³⁰. En primer lugar, es el demandante quien tiene la opción de elegir ante cual de los varios proveedores de solución de controversias autorizados por ICANN se va a tramitar el procedimiento, lo que además favorece una eventual tendencia de

²⁶ Cf. S.J. Ware, “Domain-Name Arbitration in the Arbitration-Law Context: Consent to, and fairness in, the UDRP”, *The Journal of Small and Emerging Business Law*, vol. 6, 2002, pp. 129-165, pp. 153-154.

²⁷ Cf. D. Nelmark, “Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interests such as Domain Names”, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 3, 2004, pp. 1-23, p. 14.

²⁸ Vid. A.M. Froomkin, “Wrong...”, *loc. cit.*, pp. 43-50.

²⁹ Vid., v.gr., A. Agustino y Guilayn, *Régimen jurídico de los nombres de dominio*, Valencia, 2002, pp. 150-158.

³⁰ Vid. A.M. Froomkin, “ICANN’s...”, *loc. cit.*, pp. 671-688.

los proveedores a tratar de que los potenciales demandantes tengan una opinión favorable de ellos. Como otra carencia se destaca que el plazo de que dispone el demandado para contestar a la reclamación es extremadamente breve, lo que puede resultar especialmente perjudicial para los particulares y pequeñas empresas, pues es sólo de veinte días, que empiezan a contar desde el envío de la demanda a una serie de direcciones postales y electrónicas que figuran entre los datos de contacto, ya que no se impone una exigencia de notificación efectiva al demandado. La práctica muestra que en un número muy elevado de reclamaciones el demandado no comparece, adoptándose la decisión en rebeldía, lo que puede estar condicionado por una insuficiente notificación previa, pero en lo que es claro que también influye el que con frecuencia se trate de registros claramente abusivos lo que disuade al titular del registro de incurrir en los costes asociados a su defensa. Entre las críticas a la Política destacan las que insisten en que se trata de un mecanismo injusto en la medida en que tiende a favorecer excesivamente la posición de las grandes empresas y de los titulares de marcas, que les permite obtener de manera muy rápida y poco costosa nombres de dominio previamente registrados por terceros. Esta crítica se vincula con el dato de que en la práctica la Política permite al demandante obtener una orden de cesación o transferencia sin tener que acudir a los gravosos trámites procesales a los que se subordina la eficacia de las acciones judiciales por infracción de marca³¹.

16. El llamado “procedimiento administrativo obligatorio” se inicia cuando un titular de derechos sobre marcas presenta una demanda frente al titular del registro de un nombre de dominio ante cualquiera de los prestadores de solución controversias autorizados por la ICANN. En la actualidad hay cuatro prestadores autorizados³²: OMPI (desde el 1 diciembre de 1999), The National Arbitration Forum (23 de diciembre de 1999), Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (28 de febrero de 2002) y la Corte de Arbitraje Checa o adr.eu (desde 2009). Otros dos prestadores que estaban autorizados han dejado de prestar sus servicios durante los años en los que lleva en funcionamiento este mecanismo: CPR (International Institute for Conflict Prevention and Resolution) y eResolution. Su desaparición estuvo en gran medida condicionada por el limitado uso que los demandantes hicieron de sus servicios, en contraste con el gran éxito de la OMPI y la significativa aceptación de The National Arbitration Forum.

El desigual reparto de la controversias entre los diversos proveedores ha sido tradicionalmente invocado por los críticos de la Política como uno de los elementos indicativos de que la opción atribuida a los demandantes se traduce en la elección por éstos de aquellos proveedores que tienden a favorecer la posición de los

³¹ *Vid., v. gr.*, E.G. Thornburg, “Going Private: Technology, Due Process, and Internet Dispute Resolution”, *University of California Davis Law Review*, vol. 34, 2000, pp. 151-220, pp. 165-168 y pp. 192-193.

³² <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm>.

demandantes³³, lo que habría dado lugar a un excesivo *forum shopping* que habría sido incluso determinante de la desaparición de alguno de los proveedores de solución de controversias autorizados³⁴.

Un elemento destacado de la Política es el hecho de que todas las decisiones se difunden y están posteriormente accesibles en abierto para su consulta por cualquier interesado. Se trata de un rasgo positivo que permite conocer las tendencias en la interpretación y aplicación de la Política y facilita la denuncia de eventuales excesos y errores en su aplicación. Ello hace posible establecer comparaciones entre los diversos prestadores de solución de controversias autorizados por la ICANN y favorece el debate acerca de la estructura de este mecanismo y su justicia, lo que puede resultar determinante para crear corrientes de opinión y presión sobre la ICANN, que es en último extremo quien controla el diseño del sistema, para llevar a cabo reformas en su funcionamiento³⁵.

17. En el plano material, el elemento clave de la Política son los criterios que determinan en qué casos el demandante obtendrá la cancelación del nombre de dominio al que se refiere su reclamación o la transferencia a su favor del registro de ese nombre de dominio. En concreto, los tres elementos que el demandante debe probar cumulativamente para que su demanda prospere aparecen enumerados en el párrafo 4 b) de la Política y son los siguientes: que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca sobre la que el demandante tiene derechos; que el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del mismo; y que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.

La Política se configura como un mecanismo específico a disposición de los titulares de marcas para reaccionar frente a registros claramente abusivos de nombres de dominio. La restricción a ese tipo de registros deja claro que no se trataba de instaurar un procedimiento alternativo de solución de controversias respecto de

³³ Vid., con abundantes datos estadísticos, M. Geist, “Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systematic Unfairness in the ICANN UDRP”, <<http://aix1.uottawa.ca/~geist/geisturdp.pdf>>, pp. 1-35, pp. 6-8 (rechazando sus planteamientos, vid. International Trademark Association, “The UDRP by All Accounts Works Effectively - Rebuttal to Analysis and Conclusions of Professor Michael Geist in “Fair.com? and “Fundamentally Fair.com?”, 2002, <http://www.inta.org/downloads/tap_udrp_2paper2002.pdf>, pp. 1-8); y M. Mueller, “Rough Justice: A Statistical Assessment of ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy”, <<http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>>, pp. 1-30, pp. 14-16 (rechazando sus planteamientos, vid. International Trademark Association, “UDRP – A Success Story: A Rebuttal to the Analysis and Conclusions of Professor Milton Mueller in Rough Justice”, 2002, <http://www.inta.org/downloads/tap_udrp_1paper2002.pdf>, pp. 1-10).

³⁴ Vid. P.D. Kelley, “Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy”, *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 17, 2002, pp. 181-204, pp. 187-188, con referencias.

³⁵ Vid. L.B. Bingham, “Control Over Dispute-System Design and Mandatory Commercial Arbitration”, *Law and Contemporary Problems*, vol. 67, 2004, pp. 221-251, pp. 247-248.

cualquier posible reclamación por terceros de la infracción de sus derechos a través del registro de un nombre de dominio. El párrafo 4.a) de la Política atribuye sólo la posibilidad de demandar a quienes tengan derechos sobre “una marca de productos o de servicios”. A pesar de esa limitación, en ciertas decisiones se ha admitido la aplicación de la Política a demandas relativas a la protección de nombres de personas famosas con base en que gozan de protección según el *common law*, si bien se trata de un aspecto en el que cabe encontrar diferencias significativas entre los panelistas.

2. EFICACIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA

18. El mecanismo establecido por la ICANN ha tenido desde el punto de vista práctico un gran éxito en la medida en que en menos de una década ha permitido la tramitación de varias decenas de miles de estos procedimientos que en su mayor parte han puesto fin a la controversia planteada. Algunas cifras son ilustrativas de su importancia práctica. Así, sólo en el seno de la OMPI –el proveedor de solución de controversias que tramita un mayor número de casos-, se ha superado antes de cumplir la década de su puesta en marcha el número de 15.000 casos, con una tendencia a su incremento, como muestra el dato de que 2.329 corresponden al año 2008, en el que se alcanzó un máximo histórico de asuntos³⁶. Para España el mecanismo ha tenido particular relevancia. En 689 casos la parte demandante era española y en 685 lo era la parte demandada. De hecho, en relación con los procedimientos tramitados en el marco de la OMPI, España es el sexto país del que más reclamaciones proceden (sólo superada por EEUU, Francia, Reino Unido, Alemania y Suiza) y el quinto país en número de demandados (tras EEUU, Reino Unido, China y Canadá).

También en otros países iberoamericanos el mecanismo ha tenido una repercusión significativa, como ilustran los datos en reclamaciones sólo ante la OMPI del número de demandantes: Brasil (130), México (100), Argentina (30), Colombia (27), Portugal (26), Venezuela (20), Chile (16), Panamá (11)...; y del número de demandados: Panamá (160), México (123), Brasil (70), Costa Rica (37), Venezuela (36), Portugal (34), Argentina (31), Uruguay (22), Perú (18)...

19. Pese a la subordinación de las decisiones adoptadas en el marco de la Política a la vía judicial –cuestión que se abordará más adelante- y las críticas relativas a la aplicación de la Política, en el sentido de que su ámbito de aplicación se ha ampliado a controversias en principio no cubiertas por su alcance o de que muchas decisiones han interpretado erróneamente los requisitos de los que depende que la reclamación prospere, el número de procesos judiciales ante los tribunales estatales relativos a controversias iniciadas en el marco de la Política uniforme es muy limitado. Según la

³⁶ Los datos van referidos al mes de marzo de 2009 y han sido consultados en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>.

base de datos de la OMPI hasta marzo de 2009 sólo existían 56 supuestos de procesos judiciales ante tribunales estatales relacionados con las decisiones de la OMPI como proveedor de solución de controversias en el marco de la Política uniforme³⁷.

En todo caso, entre los factores que pueden explicar esa circunstancia parece encontrarse tanto el elevado coste de cualquier litigio ante los tribunales estatales en comparación con el precio de un nombre de dominio, como el dato de que una decisión en el marco de la Política añadida a las circunstancias abusivas en las que se han producido típicamente los registros cuando la reclamación prospera determinan que el titular del nombre de dominio pueda tener pocas expectativas de retener su nombre en una reclamación ante los tribunales estatales³⁸.

20. En la práctica el funcionamiento de este mecanismo presenta también importantes limitaciones. La única actuación que cabe solicitar al órgano decisorio en el marco de estos procedimientos extrajudiciales es la cancelación del nombre de dominio al que se refiera la reclamación o la cesión de su registro al demandante. Por lo tanto, no es posible en esta vía ejercitar acciones por violación de los derechos de propiedad industrial, como la indemnización de los daños y perjuicios sufridos³⁹, la cesación de los demás actos que violen el derecho o la adopción de otras medidas necesarias para evitar que prosiga la violación.

Como este mecanismo de solución de controversias está ideado sólo para hacer frente a registros claramente abusivos, es posible que la reclamación por esta vía sea desestimada pese a que quien pretende oponerse al registro del nombre de dominio tenga derecho de acuerdo con la legislación que resulte aplicable –la normativa nacional relativa, por ejemplo, a las marcas o al uso comercial del nombre de las personas físicas–, a prohibir a quien tiene registrado el nombre de dominio el uso de éste e incluso a exigir que el nombre de dominio le sea transferido. Ello facilita que puedan surgir contradicciones entre lo decidido en estos procedimientos y en procesos judiciales ante tribunales estatales, que en principio siempre prevalecerán, pero cuya coordinación puede plantear dificultades especiales.

21. La limitada eficacia de los procedimientos basados en la Política ha sido también motivo de críticas, que cuestionan su utilidad, al entender que en muchas ocasiones los titulares de marcas ahorran tiempo y dinero prescindiendo de este

³⁷ OMPI, “Index of WIPO UDRP Panel Decisions. National Court Proceedings Relating to UDRP”, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp?id=12920.15010>>.

³⁸ Cf. D.E. Sorkin, “Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions”, *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, vol. 18, 2001, pp. 35-55, p. 43.

³⁹ En relación con una reclamación de daños y perjuicios ejercitada por el titular de derechos de marca contra quién registró un nombre de dominio que había sido transferido a la actora como consecuencia de un procedimiento basado en la Política, *vid.* Sentencia de 21 de septiembre de 2007 de la Aud. Prov. de Islas Baleares (Secc. 3ª) (JUR/2008/42081).

mecanismo y acudiendo directamente a la vía judicial. Esta constatación se vincula con el dato de que, pese a que el título del fundamental párrafo 4 de la Política haga referencia a que se trata de un procedimiento “obligatorio”, en la práctica no lo es, pues tan sólo faculta al potencial demandante a utilizar esta vía, y deja libertad a cualquiera de las partes para “someter la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión” -en los términos del párrafo 4.k) de la Política-.

Ahora bien, estas críticas y las propuestas de limitar drásticamente el acceso a los tribunales nacionales de las partes (en particular de quien registra el nombre de dominio)⁴⁰ no parecen apropiadas, pues menoscabarían el carácter propio de este mecanismo –que no es equivalente a un arbitraje en sentido propio- y eventualmente vulnerarían el derecho a la tutela judicial efectiva de los implicados, al tiempo que el bajísimo número de litigios judiciales suscitados con respecto a controversias tramitadas en el marco de la Política priva de buena parte de su pretendido fundamento a la crítica.

22. Todo el procedimiento se tramita a distancia y su objeto consiste en verificar si se cumplen los tres requisitos para que la reclamación pueda prosperar establecidos en el párrafo 4.a) de la Política: identidad o similitud que genere riesgo de confusión entre una marca del demandante y el nombre de dominio objeto de la reclamación, ausencia de un interés legítimo en ese nombre por parte de quien registró el dominio, y registro y uso de mala fe. Con respecto a la prueba del registro y utilización de mala fe del nombre de dominio, la Política incluye en su párrafo 4.b) una enumeración meramente indicativa de circunstancias que se consideran determinantes a esos efectos⁴¹. Por su parte, el párrafo 4.c) de la Política contiene una enumeración no exhaustiva de circunstancias determinantes de que el demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio a los efectos del párrafo 4.a)ii)⁴².

⁴⁰ Vid. C.D. Emerson, “Wasting Time in Cyberspace: The UDRP’s Inefficient Approach Toward Arbitrating Internet Domain Name Disputes”, *University of Baltimore Law Review*, vol. 34, 2004, pp. 161-197, pp. 173-175.

⁴¹ En concreto, son las siguientes: i) circunstancias que indiquen que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender o ceder su registro al demandante titular de la marca o a un competidor suyo; ii) que el registro por el demandado tuviera como fin impedir que el titular de la marca la pueda utilizar como nombre de dominio; iii) que el nombre de dominio haya sido registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que al utilizar el nombre de dominio, el demandado haya pretendido atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio, dando lugar a un riesgo de confusión con la marca del demandante.

⁴² En concreto, tales circunstancias incluyen: i) que el demandado, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, haya utilizado o efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; ii) que el demandado haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido derechos de marcas; o iii) que el demandado hace un uso legítimo

En realidad los párrafos 4.a), 4.b) y 4.c) contienen el conjunto de las normas sustantivas que deben ser aplicadas por los panelistas al decidir las reclamaciones interpuestas en el marco de este mecanismo de solución de controversias. El carácter descentralizado del procedimiento determina que no existan mecanismos formales que permitan concretar cuál es la interpretación correcta de las normas que integran la Política y en particular del alcance de los tres requisitos que determinan que la reclamación prospere. La aplicación de las normas de la Política se lleva a cabo por decenas de panelistas que son los que individualmente –o, en un número muy limitado de casos a través de paneles integrados por tres de esos panelistas- deciden sobre las reclamaciones. Esas decenas de panelistas se hallan en el seno de organizaciones diversas –actualmente cuatro- que operan como proveedores de solución de controversias. Entre esos panelistas entre sí y con respecto a la organización en el marco de la cual se encuadran no existe ningún tipo de relación jerárquica sino que todos ellos deciden en una única instancia, sin que esos proveedores de solución controversias –ni la propia ICANN- dispongan de mecanismos para asegurar una aplicación uniforme de las normas, careciendo las partes de cualquier posibilidad de recurrir en el marco de este mecanismo. No es extraño que las decisiones mencionadas en otras como precedentes relevantes (aunque ciertamente no vinculantes) sean decisiones adoptadas por un panelista único, en el marco de un procedimiento en el que el demandado no compareció y con base en criterios que entran en conflicto con los seguidos en otras decisiones. Más allá de las críticas de la posibilidad de *forum shopping* entre los diversos proveedores de solución de controversias por parte de los reclamantes, parece indudable que esa situación se traduce en un importante menoscabo de la seguridad jurídica para las partes. Tras casi una década de aplicación de estas normas, resulta claro que en cuestiones muy importantes –incluidas algunas que son clave para determinar el ámbito de aplicación de este mecanismo de solución de controversias- los diversos panelistas han acogido criterios de interpretación diferentes, que han conducido a resolver casos similares en sentido diverso, en función de las personas encargadas de decidir.

23. Por ejemplo, esas diferencias de interpretación han sido muy significativas en lo relativo al tratamiento de los nombres de dominio que combinan una marca con un término peyorativo –los conocidos como “sucks cases”, pues los panelistas siguen criterios diferentes al valorar la existencia del riesgo de confusión con la marca⁴³. También existen diferencias apreciables al concretar si el reclamante tiene derechos sobre una marca en el caso de que se trate de un licenciario de la marca o del titular

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 en cuestión con ánimo de lucro.

⁴³ Vid. D. Lindsay, *International...*, *op. cit.*, pp. 263-275.

de un nombre comercial⁴⁴. Otro tanto sucede con la valoración de si existe interés legítimo en quien registra un nombre de dominio que incluye el nombre de una persona o de una entidad con base en que el nombre va a ser utilizado para difundir información sobre la misma, por ejemplo, por tratarse de un grupo de admiradores o críticos de esa persona o de consumidores de los productos de la entidad correspondiente⁴⁵. Asimismo, el resultado de una demanda también puede verse decisivamente influido por los distintos criterios mantenidos en relación con la carga de la prueba, especialmente en situaciones en las que el demandado no participa en el procedimiento⁴⁶.

También se aprecian diferencias acerca de en qué medida un titular de marca puede volver a iniciar un procedimiento basado en la Política cuando ya ha habido una primera resolución desfavorable, pues si bien en ocasiones se ha rechazado esta posibilidad también cabe encontrar casos en los que una segunda reclamación ha sido decidida a favor del titular de marca⁴⁷. Resulta igualmente controvertida la aplicación de la llamada “inaction doctrine” que ha servido para considerar que la prestación de servicios de mera acumulación de nombres de dominio puede ser determinante para apreciar la mala fe⁴⁸.

3. PERSPECTIVAS DE REFORMA

24. La falta de uniformidad en la interpretación de la Política va unida a una significativa falta de previsibilidad y de seguridad jurídica en su aplicación. La ICANN debería considerar la posibilidad de promover reformas para hacer frente a la inseguridad jurídica y la ausencia de mecanismos que faciliten una interpretación uniforme de las reglas de la Política. Por ello, cabe reclamar un esfuerzo para que desde la ICANN se lidere una reflexión que, sin afectar al significado de este mecanismo como un sistema alternativo de reclamación a disposición de los titulares de marcas, contribuya a mejorar su funcionamiento y reduzca algunos de los riesgos puestos de relieve por las voces más críticas con este mecanismo. Fundamental resultaría introducir reformas que limiten el riesgo de que el sentido de la resolución de un caso pueda depender de ante qué proveedor de solución de controversias se tramite (algo que elige unilateralmente el reclamante) o de quién (o quiénes) sea finalmente el panelista llamado a decidir el asunto. Entre las alternativas disponibles, parece que algunas claramente podrían contribuir a mejorar el funcionamiento de este

⁴⁴ Vid. A. Cruquenaire, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine (Analyse de la procédure UDRP)*, Bruselas, 2002, pp. 72-78.

⁴⁵ Vid. D. Lindsay, *International...*, *op. cit.*, pp., pp. 347-352.

⁴⁶ Vid., P.D. Kelley, “Emerging...”, *loc. cit.*, p. 193.

⁴⁷ Vid. la decisión de NAF de 20 de junio de 2000 (FA0103000097008).

⁴⁸ Un criterio de interpretación que en ocasiones se funda con referencia a la decisión D2000-0003, de 18 de febrero de 2000, *telstra*.

mecanismo de solución de controversias, sin alterar sus características esenciales y principales ventajas.

25. Una posibilidad sería la adopción por la ICANN de una nueva versión de la Política, que introdujera precisiones en el contenido de algunas de sus normas respecto de aspectos que en la actualidad son objeto de interpretaciones diferentes. Sin perjuicio de que en algún documento cabe encontrar criterios relevantes para la interpretación de aspectos puntuales⁴⁹, y que el esfuerzo realizado por la OMPI al elaborar su “Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”⁵⁰ constituye una positiva aportación, en la medida en que tiene por objeto promover la coherencia en la interpretación de la Política por los diversos panelistas y favorecer la previsibilidad, la situación actual resulta claramente mejorable. En concreto, ese análisis de la OMPI resulta manifiestamente insuficiente como instrumento para una interpretación uniforme de la Política. Se trata de un documento que sólo tiene carácter informativo, y que recoge, con referencia a diversas resoluciones adoptadas en el marco de la OMPI, criterios que se han impuesto entre los panelistas de la OMPI en la interpretación de ciertos aspectos clave de las reglas de la Política Uniforme, constatando en relación con algunos de ellos la existencia de criterios diferentes según los panelistas. Entre las limitaciones obvias de este documento, junto a su valor meramente informativo, figura el que sólo contempla la experiencia como proveedor de solución de controversias de la OMPI, pero desde una perspectiva de conjunto la necesidad de lograr una interpretación uniforme de la Política debe predicarse del conjunto de los proveedores de solución de controversias.

Un alcance muy diferente y un significado mucho mayor para evitar las diferencias de interpretación sobre aspectos importantes de la Política tendría la adopción por la ICANN de una modificación de la Política, que incluyera –tras las pertinentes consultas y estudios- reglas más precisas sobre aquellos aspectos que han dado lugar a las diferencias de interpretación más importantes entre panelistas. Conforme al párrafo 9 de la Política, una eventual modificación de su contenido sería de aplicación a todos los procedimientos iniciados a partir de su fecha de entrada en vigor –treinta días después de su aplicación- con independencia de la fecha de registro del nombre de dominio y sin perjuicio de la facultad de los titulares de los nombres de dominio de cancelar su registro⁵¹.

⁴⁹ ICANN, “Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy”, <<http://www.icann.org/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm>>.

⁵⁰ WIPO, “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” (23 de marzo de 2005), <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html>>.

⁵¹ Si bien esta cláusula, como otras incluidas en la Política, pueden plantear –en la medida en que forman parte como condiciones generales de contratos de registro concluidos por consumidores- dudas acerca de su admisibilidad en el marco de la legislación española de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, a estos efectos la modificación de la Política que tendría únicamente por objeto precisar los tres requisitos ya establecidos en el artículo 4 de la versión actual.

26. Asimismo, la creación por la ICANN de un órgano –común para todos los proveedores de solución de controversias- con capacidad para establecer criterios de interpretación uniforme podría llevarse a cabo de manera que no supusiera costes ni dilaciones adicionales importantes y redujera el riesgo de interpretaciones de la Política erróneas o diversas por los panelistas. Esa opción parece muy superior a otras propuestas, cuya capacidad para mejorar el sistema sería mucho más limitada. Ese es el caso de la propuesta de introducir un sistema de reparto que permita que los asuntos se distribuyan aleatoriamente entre los diversos proveedores⁵² (que podría reducir el riesgo de *forum shopping* pero no facilitaría una interpretación uniforme de la Política), así como de la idea de introducir con carácter general paneles integrados por tres miembros salvo en los supuestos en los que el demandado no contesta a la demanda⁵³, lo que reduciría el número de decisiones erróneas, pero ocasionaría un incremento muy significativo de los costes sin asegurar una aplicación uniforme. Precisamente, si el objetivo principal es favorecer la uniformidad en la interpretación de la Política, el sistema de recursos debería ser conjunto para todos los prestadores de servicios de solución de controversias⁵⁴ y estar limitado a situaciones en las que el recurrente acredite que se ha producido una infracción de la Política o que sobre el aspecto controvertido existe disparidad de criterios en la interpretación de la Política⁵⁵. La inclusión de un modelo basado, salvando la distancia, en la “*a certiorari jurisdiction*”, semejante al seguido ante el Tribunal Supremo de EEUU, en el que el órgano que debe pronunciarse sobre el recurso decide previamente si lo acepta, podría servir para evitar abusos⁵⁶. El sistema comunitario de la cuestión prejudicial ante el TJUE, trasladado a los panelistas de la Política con respecto a un órgano común para todos los proveedores de solución de controversias, podría ser un modelo alternativo.

IV.- Diferenciación con el arbitraje comercial internacional

1. CONTRAPOSICIÓN CON LOS RASGOS ESENCIALES DEL ARBITRAJE

27. Pese a que sea habitual en la práctica la referencia a su carácter de mecanismo de arbitraje, como si de un arbitraje comercial internacional se tratase, el procedimiento de solución de controversias establecido en la Política uniforme de la

⁵² Vid. S.J. Ware, “Domain-Name...”, *loc. cit.*, p. 163.

⁵³ Vid., P.D. Kelley, “Emerging...”, *loc. cit.*, p. 194.

⁵⁴ Acerca de otras variables relevantes en su diseño, *vid.* L.R. Helfer y G. Dimwoodie, “Designing...”, *loc. cit.*, pp. 251-253.

⁵⁵ Cf. P.D. Kelley, “Emerging...”, *loc. cit.*, pp. 199-200.

⁵⁶ Cf. T. Schulz, “Does Online Dispute Resolution Need Governmental Intervention? The Case for Architectures of Control and Trust”, *North Carolina Journal of Law and Technology*, vol. 6, 2004, pp. 71-106, pp. 100-101.

ICANN presenta caracteres peculiares abiertamente contrapuestos con ciertos elementos esenciales del arbitraje. Ese procedimiento no constituye arbitraje en sentido propio⁵⁷, de modo que no forma parte del objeto de la legislación de arbitraje, que no le resulta de aplicación⁵⁸. Se trata de procedimientos extrajudiciales que aparecen típicamente como una vía específica, y no excluyente de ninguna otra incluso durante su tramitación o una vez que se ha pronunciado la resolución que pone fin al procedimiento. No tienen su origen en un convenio arbitral entre las partes sino en una manifestación unilateral de consentimiento para ser demandado por esta peculiar vía que todo aquel que registra ciertos nombres de dominio debe llevar a cabo como parte del contrato de registro con el registrador en la medida en que así lo exigen las reglas de la ICANN.

Cabe la posibilidad de que la cuestión litigiosa sea objeto de una demanda ante los tribunales estatales por cualquiera de las partes y en cualquier momento, anterior o posterior a la tramitación del procedimiento extrajudicial. Esta situación contrasta con el efecto típico del convenio arbitral, que impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte que se oponga lo invoque mediante declinatoria. Además, los tribunales estatales no se hallan vinculados por la decisión adoptada en el marco de la Política. Otras diferencias importantes derivan de las limitaciones de la competencia del órgano decisorio y de las medidas que puede adoptar; así como de la atribución a una de las partes de la posibilidad de seleccionar unilateralmente el proveedor de solución de controversias; y la obligación del demandante de pagar íntegramente las tasas (salvo que el demandado opte por un grupo de expertos de tres miembros).

28. El limitado objeto de estos procedimientos extrajudiciales y su peculiar naturaleza condiciona también las reglas de procedimiento conforme a las cuales se lleva a cabo la tramitación de dichas reclamaciones, así como la eficacia de éstas. Esas reglas se caracterizan precisamente por facilitar un pronunciamiento rápido y poco costoso acerca del carácter abusivo o no del registro, estableciendo un procedimiento que en comparación con lo que es propio de los procesos judiciales nacionales o arbitrales proporciona menos garantías⁵⁹. Esta circunstancia se encuentra indisolublemente unida a la configuración de estos procedimientos como

⁵⁷ Vid. P. Lastenouse, “Le règlement ICANN de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine”, *Revue de l'arbitrage*, 2001, pp. 95-109; F. Carbajo Cascón, *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, 2ª ed., Navarra, Aranzadi, 2002, p. 248; y A. García Vidal, *Derecho de marcas e Internet*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 249.

⁵⁸ Vid., v. gr., S.J. Ware, “Domain-Name...”, *loc. cit.*, p. 149. En la jurisprudencia española, entre las decisiones que expresamente manifiestan que el procedimiento de la Política no constituye un arbitraje en sentido propio cabe reseñar la Sentencia Aud. Prov. de Madrid (secc. 28) de 20 de abril de 2006 (JUR\2006\262396), destacando que no puede tener ese carácter pues no excluye la vía judicial.

⁵⁹ Vid., v. gr., Z. Efroni, “The Anticybersquatting Consumer Protection Act and the Uniform Dispute Resolution Policy: New Opportunities for International Forum Shopping”, *Columbia Journal of Law and the Arts*, vol. 26, 2003, pp. 335-369, pp. 352-354.

una vía puesta a disposición de los titulares de marcas pero que no excluye el recurso por las partes a la vía judicial o arbitral para litigar sobre el mismo objeto incluso sin tener que esperar a que concluya el procedimiento extrajudicial.

De hecho, al regular este procedimiento la Política uniforme de la ICANN expresamente prevé que en caso de que la decisión sea que el nombre de dominio debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez días antes de ejecutar la decisión, pues si en ese plazo recibe documentación que acredite que quien registró el dominio ha interpuesto una demanda judicial contra el demandante en el procedimiento extrajudicial ante una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante al registrar el nombre de dominio (normalmente los tribunales del domicilio del registrador) la decisión no será ejecutada, quedando a la espera de lo que se decida en el proceso judicial –párrafo 4(k)-.

Por ello, con respecto a las decisiones pronunciadas en estos procedimientos no resultan aplicables las disposiciones de la normativa internacional ni de las legislaciones nacionales en materia de arbitraje, en particular, en lo relativo a las vías de impugnación frente al laudo arbitral y en concreto al significado del recurso de anulación como vía para la impugnación, de modo que su revisión por los tribunales nacionales no está sometida al restrictivo régimen previsto para los laudos arbitrales⁶⁰. La configuración técnica y estructura del sistema de nombres de dominio junto con la posición y funciones que desempeña la ICANN determinan que esta organización se halle en condiciones de poder asegurar la eventual ejecución de las decisiones adoptadas en los procedimientos extrajudiciales relativos a nombres de dominio bajo códigos genéricos. En relación con este tipo de resoluciones no se planteen propiamente las cuestiones suscitadas por los laudos arbitrales con respecto a su ejecución forzosa y exequátur, pues además las decisiones se limitan a desestimar la demanda u ordenar la cancelación o transferencia del nombre de dominio, de modo que su ejecución se lleva a cabo sin recurrir a las jurisdicciones nacionales, pues la propia ICANN está en condiciones de garantizar la efectividad de la decisión.

⁶⁰ Pionera en ese sentido fue en la jurisprudencia de EEUU la decisión en el asunto *Parisi v. NetLearning, Inc.*, 139 F. Supp. 2d 745, 751 (E.D. Va. 2001); asimismo, es muy clara la decisión de 2003 en el asunto *Dluhos v. Strasberg*, 321 F.3d 365 (3rd Cir. 2003). La práctica reciente de los tribunales españoles muestra varias decisiones que admiten la posibilidad de ejercitar acciones de anulación frente a laudos previstas en la legislación de arbitraje contra resoluciones adoptadas en el marco de la Política. Tanto la Sentencia de 10 de enero de 2006 (Secc. Tercera) como el Auto de 8 de marzo de 2006 (Secc. Quinta) de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canarias, se pronuncian a favor de la competencia de la Audiencia para conocer de sendas acciones de anulación de laudos con base en la legislación de arbitraje interpuestas frente a resoluciones adoptadas en el marco del “procedimiento administrativo” de solución de controversias en materia de nombres de dominio establecido con base en la “Política uniforme” (crítico con esas decisiones, *vid.* P.A. de Miguel Asensio, “Exclusión de los procedimientos sobre nombres de dominio del recurso de anulación contra laudos arbitrales”, *Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, vol. I, 2008, pp. 43-59.)

29. Lo anterior no excluye que el arbitraje comercial internacional en sentido propio desempeñe un papel significativo en relación con estos litigios, en la medida en que las partes decidan someterse a arbitraje que dará lugar a un proceso y eventualmente a una decisión con la eficacia que le son propios. Ahora bien, en la práctica, el dato de que entre las partes no exista una relación contractual, pues típicamente se trata de reclamaciones por infracción de derechos como consecuencia de la utilización por un tercero de un nombre de dominio determina que el arbitraje en sentido propio no sea muy frecuente en este ámbito.

2. SOMETIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES

30. Uno de los aspectos en los que más claramente los procedimientos en el marco de la Política se alejan del arbitraje es que aquéllos no son excluyentes de la vía jurisdiccional. La peculiaridad del compromiso del que deriva la posibilidad de iniciar un procedimiento bajo la Política implica que la participación en un procedimiento de ese tipo es, en principio, “obligatoria” para el titular del nombre de dominio correspondiente, pero no para los titulares de marcas que pretenden reclamar pues éstos no están vinculados por el acuerdo de registro relativo a ese nombre de dominio. Además, resulta obligatoria la participación para quien registró el nombre de dominio como consecuencia de una cláusula incluida en un contrato de adhesión, que no puede negarse a aceptar si quiere registrar un nombre de dominio de cualquiera de las categorías en las que se impone este mecanismo por mandato de la ICANN. Las circunstancias en las que esa aceptación tiene lugar podrían servir para cuestionar su eficacia, en particular en el caso de que el aceptante sea un consumidor, en la medida en que excluyera la vía jurisdiccional. En realidad, la aceptación de esa cláusula de los acuerdos de registro supone que quien registra el nombre se obliga a poder ser demandado por esa peculiar vía extrajudicial, pero sin que ello le impida a él acudir a la vía judicial ante los tribunales estatales competentes, en cualquier momento.

Conforme al párrafo 4(k) de la Política, ésta no impedirá que el titular del nombre de dominio o el titular de la marca sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Incluso el párrafo 18 del Reglamento contempla la posibilidad de que cualquiera de las partes inicie un proceso judicial durante la tramitación del procedimiento extrajudicial⁶¹.

⁶¹ El párrafo 18 (a) del Reglamento establece que "(e)n caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estará facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolución", de lo que se sigue, sin incurrir en esfuerzo alguno, que queda a juicio del Panel ordenar (i) la suspensión del procedimiento para la resolución del nombre de dominio, a la espera de las resultas del proceso judicial concurrente o bien, por el contrario, (ii) la continuación

31. Esa caracterización de este mecanismo de solución de controversias se corresponde con la práctica judicial, particularmente consolidada en EEUU, en virtud de la cual se considera que la tramitación previa de un procedimiento basado en la Política no sólo no excluye la posibilidad de que las partes acudan a la vía jurisdiccional, sino que además los tribunales no se consideran en absoluto vinculados por lo decidido previamente en el marco de la Política. Este criterio fue puesto ya de relieve en la sentencia de 3 de mayo de 2000 en el asunto *Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware and Building Supply, Inc.*⁶² y ha sido reiterada en decisiones posteriores, como la conocida decisión de 2003 del tribunal de apelación acerca del dominio *barcelona.com*⁶³. Este enfoque jurisprudencial se funda en la idea de que los procedimientos tramitados en el marco de la Política se diferencian del arbitraje en sentido propio regulado por la *Federal Arbitration Act*, como puso ya de relieve la sentencia de 2001 en el asunto *Parisi v. NetLearning, Inc*⁶⁴.

También en la jurisprudencia española se halla ampliamente extendido el criterio de que los tribunales españoles no están vinculados por lo decidido previamente en un procedimiento tramitado en el marco de la Política entre las mismas partes. Ejemplos de que los tribunales no se consideran en absoluto vinculados por lo establecido en un procedimiento en el marco de la ICANN, sin perjuicio de que con frecuencia puedan llegar a resultados coincidentes, si bien pronunciándose siempre de nuevo sobre el fondo del asunto tras valorar éste según la legislación aplicable, son las decisiones siguientes: Sentencia Aud. Prov. de Madrid de 6 de octubre de 2005⁶⁵; Sentencia Aud. Prov. de Madrid de 20 de abril de 2006 –que expresamente rechaza que una decisión adoptada en el marco de la Política pueda tener eficacia de cosa juzgada en España-⁶⁶; y Auto Aud. Prov. de Barcelona (Sección 15ª) de 26 de abril de 2007⁶⁷.

32. Pese a que en ocasiones el inicio ante los tribunales estatales de un proceso judicial relativo a una controversia tramitada en el marco de la Política se pueda describir como una suerte de recurso frente a la decisión del panel, lo cierto es que en realidad se trata siempre del ejercicio de acciones (en materia de marcas, competencia desleal, derecho al nombre, protección de la imagen...) fundadas en la legislación que resulte aplicable, sin perjuicio de que el ejercicio de esas acciones se halle condicionado por la eventual tramitación del procedimiento en el marco de la

del referido procedimiento, aún a riesgo de que se produzcan, al cabo, dos pronunciamientos incoherentes.

⁶² No. 00C1738, 2000 WL 562470 (N.D. Ill. May 3 2000).

⁶³ 330 F. 3d 617 (4th Cir. 2003).

⁶⁴ 139 F. Supp. 2d 745 (E.D. Va. 2001).

⁶⁵ AC/2006/283.

⁶⁶ JUR\2006\262396 (Fdto. Dcho. 2º).

⁶⁷ JUR\2007\270652.

Política –por ejemplo, en la medida en que en ese procedimiento se decidió la transferencia de un nombre de dominio, que se halle pendiente de ejecución- y de los limitados efectos que son propios de sus decisiones. Ello determina que propiamente las acciones ejercitadas, las cuestiones controvertidas, y los criterios determinantes para su resolución sean diferentes en el seno de la Política y de los procesos judiciales, en particular porque los elementos determinantes para que prospere una reclamación de conformidad con el párrafo 4 de la Política –ideada para hacer frente a ciertos registros claramente abusivos en detrimento de marcas- no coinciden con los presupuestos de responsabilidad por infracción de marcas, normas de competencia desleal, protección del derecho al nombre... en las legislaciones nacionales⁶⁸.

Además, la naturaleza transfronteriza de la Política determina que las decisiones normalmente no se funden de manera directa en disposiciones de una concreta legislación estatal y que las normas de los sistemas estatales de DIPr no suelen ser tenidas en cuenta. El párrafo 15(a) del Reglamento de la Política se limita a establecer que la decisión se adoptará de conformidad con la Política, el Reglamento y “cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables” el grupo de expertos.

33. La limitada eficacia de las reclamaciones resultantes la Política y su subordinación a los tribunales estatales que no quedan vinculados por su contenido, han sido en ocasiones presentadas como deficiencias estructurales de este mecanismo. Ahora bien, lo cierto es que las peculiares características de esta vía extrajudicial, que hacen posible una decisión muy rápida y con un coste muy bajo, van unidas a una configuración del procedimiento y de los criterios decisorios que sólo pueden ser aceptados en la medida en que su eficacia sea así de limitada⁶⁹ y, en particular, que no excluya la posibilidad de que la cuestión sea planteada ante los tribunales estatales sin que éstos se hallen vinculados por lo decidido en ese tipo de procedimiento⁷⁰.

V.- Acciones judiciales relativas a nombres de dominio objeto de reclamación extrajudicial en el marco de la Política uniforme

1.- ALCANCE DE LAS CLÁUSULAS SOBRE JURISDICCIÓN DE LOS ACUERDOS DE REGISTRO Y DE LA POLÍTICA UNIFORME

34. La tramitación de un procedimiento conforme a la Política tiene su fundamento en que el titular del nombre de dominio al registrarlo acepta los términos de la Política, que se incorpora por referencia al acuerdo de registro (párrafo 1 de la

⁶⁸ Vid. D.E. Sorkin, “Judicial...”, *loc. cit.*, pp. 47-48.

⁶⁹ Vid. P.A. De Miguel Asensio, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 117-122.

⁷⁰ Vid. D.E. Sorkin, “Judicial...”, *loc. cit.*, pp. 51-52.

Política), y que incluye el compromiso de quien registra de someterse al “procedimiento administrativo obligatorio” en los casos previstos en su párrafo 4. Como ha quedado ya señalado, de la Política -párrafo 4(k)- y de su Reglamento -párrafo 18- resulta que tanto el titular del nombre de dominio como los titulares de marca no se ven privados de la posibilidad de iniciar un proceso judicial ante una jurisdicción nacional antes, durante o después de la tramitación de un procedimiento basado en la Política.

Ahora bien, aunque la Política no excluye que quien registra un nombre de dominio pueda ejercitar las acciones que tenga a su disposición ante los tribunales estatales, sí puede imponer significativas limitaciones al respecto, así como, en ciertas situaciones, también con respecto al titular de derechos sobre marca que opta por poner en marcha el procedimiento establecido en la Política y obtiene una decisión favorable.

35. En virtud del párrafo 4(k) de la Política, ésta puede conducir a que quien registró un nombre de dominio respecto del que al término del procedimiento se ordena su transferencia o cancelación disponga, si no quiere verse privado de él, únicamente de un plazo muy breve –diez días- para interponer una demanda posiblemente ante una jurisdicción alejada de su domicilio –en especial si lo registró con un registrador domiciliado en el extranjero- y con la que no esté familiarizado, lo que puede representar una carga muy importante. El plazo de diez días para la interposición de la demanda resulta extremadamente breve y puede disuadir en la práctica el recurso a las jurisdicciones nacionales, pues el interés del demandado por hacerlo una vez transcurrido ese plazo, y ya privado del nombre de dominio, disminuye⁷¹. Además, a diferencia de la situación en la que se halla el titular de marcas, que típicamente podrá ejercitar acciones basadas en la legislación de marcas, el titular del nombre de dominio vencido puede tener dificultades para encontrar acciones que fundamenten su pretensión de oponerse a ser privado del nombre de dominio, lo que se vincula con la previsión en la ACPA estadounidense de una acción específica para obtener una declaración de que el registro de un nombre de dominio no es ilegal⁷². En este sentido, se ha puesto de relieve que la Política incorpora un tratamiento desigual de las partes en lo que respecta a sus posibilidades de acudir a la vía judicial tras una reclamación en el marco de la Política. Si el demandado titular del nombre de dominio es la parte perdedora en la reclamación basada en la Política y quiere ejercitar acciones judiciales para retener el nombre de dominio –típicamente acciones declarativas de no infracción - se encontrará con que la Política restringe ante qué tribunales puede hacerlo⁷³.

A estos efectos, resulta de gran importancia la definición de “Mutual Jurisdiction” (o de “jurisdicción del registrador o de la otra parte”) del párrafo 1 del Reglamento y lo

⁷¹ Cf., *v.gr.*, L.R. Helfer y G. Dimwoodie, “Designing...”, *loc. cit.*, pp. 203-204.

⁷² Cf. Z. Efroni, “The Anticybersquatting...”, *loc. cit.*, pp. 353 y 360.

⁷³ *Vid.* A.M. Froomkin, “ICANN’s...”, *loc. cit.*, pp. 678-679.

dispuesto en su párrafo 3(xiii), al que se remite el párrafo 4(k) de la Política. En la demanda está obligado el demandante a declarar que se someterá, respecto de cualquier “recurso” a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio, a los tribunales de al menos una de las jurisdicciones consideradas competentes (“Mutual Jurisdiction” o “jurisdicción del registrador o de la otra parte”). En el párrafo 1 de las Reglas se define *Mutual Jurisdiction* como “la competencia judicial en a) la oficina principal del registrador (siempre y cuando el titular del nombre de dominio en su acuerdo de registro se haya sometido a esa jurisdicción para la determinación de controversias relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma) o b) el domicilio 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 proveedor”.

El concepto de “Mutual Jurisdiction” (o de “jurisdicción del registrador o de la otra parte”) parece no excluir la posibilidad de acudir a los tribunales de cualquier otro país que tengan competencia judicial internacional sobre el asunto, en la medida en que el párrafo 4.k) de la Política comienza estableciendo que el llamado procedimiento administrativo obligatorio no impedirá que cualquiera de las partes someta “la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión”. En consecuencia, la concreción de los tribunales ante los que se considera necesario demandar en el marco de ese artículo parece que tiene básicamente por objeto precisar que sólo la presentación de la demanda en “una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento” resulta determinante de que la decisión de cancelar o transferir el nombre de dominio adoptada en el marco la Política uniforme no sea ejecutada. Ahora bien, de acuerdo con la parte final del párrafo 4.k), el que la demanda sea rechazada por ese tribunal o que ese concreto tribunal haya decidido que el titular del nombre de dominio no tiene derecho a continuar utilizando resulta determinante para que se ejecute la decisión, de modo que en la práctica parece conducir a que a tales efectos sus decisiones prevalezcan sobre las que puedan adoptar los tribunales de otros países.

36. Pero de la Política y su Reglamento también pueden resultar limitaciones importantes para los titulares de marcas que optan por utilizar esta vía. Con respecto a los supuestos en los que el titular de una marca obtiene una resolución favorable en el procedimiento que ha iniciado en el marco de la Política, resulta relevante lo dispuesto en el párrafo 3(b)(iii) del Reglamento, pues éste impone que en la demanda tiene que aceptar someterse “respecto de cualquier recurso a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio” a los tribunales de una de la jurisdicciones que entran en la categoría de “Mutual Jurisdiction” (“jurisdicción del registrador o de la otra parte”). De la versión oficial

en inglés de la Política esta circunstancia resulta clara, si bien la traducción española de la OMPI es confusa e imprecisa, al establecer sólo que tiene que someterse a “los tribunales competentes”.

En realidad, pese a la opción atribuida al titular de la marca por el párrafo 3(b)(iii) del Reglamento, es el titular del nombre de dominio quien determina qué tribunales pueden llegar a ser competentes en el marco de estas disposiciones, pues él decide con qué registrador contrata y puede seleccionarlo en consideración a que su oficina principal se encuentra en un país que le resulta atractivo como eventual foro. Asimismo, el titular del nombre determina qué domicilio proporciona al registrador, que se incluye en la base de datos “Whois”. Ello le permite eventualmente controlar ante qué tribunales podrá demandar al titular de la marca que haya atacado con éxito su registro del nombre de dominio por la vía de la Política uniforme⁷⁴. Esta posibilidad puede ser de especial utilidad si se vincula con la existencia en el panorama comparado de sistemas –en particular, el de EEUU tras la adopción de la ACPA- que pueden resultar especialmente favorables para el titular de un nombre de dominio que pretende mantener su nombre tras haber sido demandado (y derrotado en un procedimiento en el marco de la Política).

2.- LEGISLACIONES NACIONALES Y RIESGOS DE IMPERIALISMO JURISDICCIONAL

37. La ACPA contempla el ejercicio de acciones fundadas en el registro de mala fe de un nombre de dominio con el propósito de beneficiarse de la marca de un tercero cuando existe riesgo de confusión, considerando como indicio de mala fe el registro del nombre de dominio se haya hecho sin intención de usarlo con fines comerciales. La ACPA ha sido criticada, al igual que la Política uniforme de ICANN, por otorgar una protección excesiva a los titulares de marcas (incluidas marcas no registradas pero relativos a nombres cuyo empleo ha dado lugar a una *common law trademark*). Por ejemplo, en la medida en que expanden el derecho del titular de una marca al hacer posible que si su acción frente a quien registró el nombre de dominio prospera le permita excluir a cualquier tercero del uso del nombre de dominio controvertido, incluso en situaciones en las que su marca coexiste en el mercado con otras.

A favor de los titulares de marcas frente a titulares de nombre de dominio la ACPA establece acciones *in personam* y acciones *in rem*. Para hacer frente a las dificultades derivadas de ciertas prácticas de los titulares de nombres de dominio que pueden dificultar su localización y la atribución de *in personam jurisdiction*, la ACPA introduce una regla de competencia *in rem*, en virtud de la cual atribuye competencia a los tribunales de EEUU en la medida en que tenga ahí su domicilio la entidad registradora o cualquier autoridad que controla el registro del nombre de dominio. En

⁷⁴ Cf. Z. Efroni, “A *Barcelona.com* Análisis: Toward a Better Model for Adjudication of International Domain Name Disputes”, 14 *Fordham Intellectual Property Media and Entertainment Law Journal*, vol. 14, 2003, pp. 29-117, pp. 52-53.

concreto, atribuye competencia *in rem* a los tribunales del lugar donde tiene su domicilio quien registró un dominio o donde se encuentra la entidad registradora o cualquier otra autoridad en materia de nombres de dominio que intervino en el registro -§ 1125(d)(2)(C)-. De modo que no es necesario siquiera que la entidad con la que se registró el dominio tenga su domicilio en EEUU sino que para que los tribunales de EEUU tengan competencia judicial basta con que la entidad que controla el registro último del dominio de nivel superior al que pertenece el dominio registrado se encuentre en EEUU –lo que ha sido la situación habitual-, incluso si se registró con una entidad no domiciliada en EEUU y quien registró el dominio carece de cualquier conexión con EEUU, como sucedió en el caso *GlobalSantaFeCorp v. Globalsantafe.com*⁷⁵.

En todo caso, si bien es cierto que la configuración de esa competencia *in rem* puede servir para atribuir competencia a los tribunales de EEUU en situaciones en que tal competencia puede resultar excesiva y aunque en el caso *GlobalSantaFe* se fundamentó la competencia en el domicilio de la entidad que opera el registro central, cabe entender que en supuestos de piratería de nombres de dominio adquiridos por un tercero en perjuicio del titular de una marca con el propósito de obtener provecho de la confusión o privar al titular de la marca de la posibilidad de utilizarla como nombre de dominio –como realmente sucedía en el caso *GlobalSantaFe*-, el lugar del domicilio de esta empresa puede ser considerado lugar del daño en el marco, por ejemplo, del artículo 5.3 Reglamento 44/2001⁷⁶, lo que serviría para atribuir competencia a los tribunales de su domicilio, si bien ello no debe implicar que la ley aplicable sea (únicamente) la del foro, cuando la actividad tienen alcance potencialmente global y, especialmente, tratándose del registro por un

⁷⁵ 250 F. Supp. 2d 610 (E.D. Va. 2003). Precisamente ese caso ilustra muy claramente el tipo de conflictos que pueden surgir en este entorno. Pues, habiéndose declarado competente el tribunal de EEUU (en virtud de que el domicilio de la entidad encargada de gestionar el registro central de los nombres de dominio “.com” -Verisign- se encontraba en EEUU), ordenó con base en la ACPA al registrador surcoreano –a través del cual había registrado el nombre de dominio el demandado domiciliado en Corea del Sur y nacional de ese país- que transfiriera el nombre a la demandante, una entidad estadounidense. Días después el demandado solicitó a un tribunal surcoreano una orden que prohibiera al registrador de ese país transferir el nombre de dominio, petición a la que el tribunal accedió con carácter provisional, al considerar injustificada la competencia de los tribunales de EEUU. Ante esta situación el demandante en el litigio ante el tribunal de EEUU optó por solicitar al tribunal de EEUU que ordenara la transferencia directamente a la entidad que gestionaba el registro central, con sede en EEUU, que accedió a la petición considerándose competente y sin cuestionar la aplicabilidad al caso concreto de las normas materiales de la ACPA. *Vid.* P.S. Berman “Choice of Law and Jurisdiction on the Internet (Towards a Cosmopolitan Vision of Conflict of Laws: Redefining Governmental Interests in a Global Era)”, *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 153, 2005, pp. 1819-1882, pp. 1823-1829, criticando que el tribunal diera por supuesto que la competencia de los tribunales de EEUU lleva consigo la aplicación de la legislación estadounidense, sin plantearse la posibilidad de aplicar una legislación extranjera.

⁷⁶ *Cf.* P.A. De Miguel Asensio, *Derecho...*, *op. cit.*, pp. 193-194.

extranjero de un nombre de dominio ante una entidad registradora que se localiza en el mismo país que el titular del registro⁷⁷.

38. A diferencia de lo que es común en otros ordenamientos, la ACPA contempla una acción específica para los titulares de nombres de dominio vencidos en un procedimiento de la Política. En concreto, permite a los titulares de nombres de dominio que hayan sido cancelados, transferidos o suspendidos en el marco de la Política uniforme o de un mecanismo similar, ejercitar acciones tendentes a que se declare que su registro o uso del nombre de dominio no constituye infracción de ningún derecho, pudiendo solicitar al tribunal que ordene que le sea transferido o que se reactive el nombre de dominio del que fue privado -§ 1114(2)(D)(v)-. Particular notoriedad alcanzó el uso de esta posibilidad en los asuntos *Sallen v. Corinthians Licenciamentos LTDA*⁷⁸ y *Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona*⁷⁹.

En este último caso las reglas de competencia y sustantivas de la ACPA fueron aplicadas en un supuesto cuya conexión con España era mucho más intensa que con EEUU. El litigio tenía por objeto el nombre de dominio “barcelona.com”. Un ciudadano español domiciliado en España registro ese nombre de dominio que poco tiempo después transfirió a una sociedad constituida por él y algún familiar según el Derecho de Delaware, si bien todos los participantes en la sociedad eran españoles domiciliados en España. En el marco de la Política uniforme el Ayuntamiento de Barcelona obtuvo una decisión en virtud de la cual se ordenaba la transferencia del nombre de dominio a su favor. Antes de que la transferencia tuviera lugar, la sociedad titular del dominio interpuso una demanda contra el Ayuntamiento ante los tribunales de EEUU para obtener una declaración de que el registro del nombre de dominio a su favor no constituía una infracción y se dejara sin efecto la orden de transferencia. En primera instancia, el Tribunal de Distrito rechazó la demanda relativa a la declaración de no infracción, decidiendo a favor del Ayuntamiento⁸⁰.

⁷⁷ Ahora bien, en el caso *GlobalSantaFe* el dato de que el surcoreano titular del nombre de dominio lo había registrado con el propósito de perjudicar a la sociedad estadounidense –pues lo registró inmediatamente después de que se hiciera público el anuncio de la constitución de esa compañía con ese nombre como consecuencia de un proceso de fusión- debería haber sido tenido en cuenta por los tribunales surcoreanos al valorar la competencia judicial internacional del tribunal estadounidense al decidir sobre la eficacia de su decisión en Corea del Sur, *vid.* P.S. Berman “Choice...”, *loc. cit.*, p. 1873.

⁷⁸ 273 F. 3d 14 (1st. Cir. 2001).

⁷⁹ 330 F 3d 617 (4th Cir. 2003).

⁸⁰ El Tribunal de Distrito consideró al aplicar la ACPA que si bien ninguna de las partes era titular de derechos de marca en EEUU sobre el nombre Barcelona, el Ayuntamiento era titular de numerosas marcas españolas que incluyen ese término, concluyendo que debía considerarse que conforme al Derecho español el Ayuntamiento era titular de una marca sobre la denominación Barcelona *Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona*, 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002).

El demandante recurrió y ante el Tribunal de Apelación sí tuvo éxito, pues éste consideró que la apreciación acerca de la existencia de derechos de marca en a los efectos de la ACPA debía hacerse de conformidad únicamente con el Derecho de EEUU y no según la ley española, pues lo determinante es si el uso del nombre de dominio por quien lo registró es ilícito según la *Lanham Act* -§ 1114 (2) (D) (v) ACPA-⁸¹. El Tribunal consideró que la aplicación únicamente de la legislación estadounidense a este supuesto en el que la demandante era una sociedad constituida según la legislación de EEUU que había demandado ante los tribunales de EEUU con respecto a un nombre de dominio registrado ante un registrador estadounidense era conforme con el principio de territorialidad en el que se basa el Derecho de marcas.

39. El criterio adoptado por el Tribunal de Apelación ha sido objeto de severas críticas en la medida en que conduce a una aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense, a un supuesto en el que los principales implicados son españoles y que tiene por objeto el uso como nombre de dominio del nombre de una ciudad española⁸². Esa aplicación extraterritorial de la legislación de marcas se produce en circunstancias que pueden producir un importante menoscabo de los intereses de titulares de marcas extranjeras y perjudicar sus expectativas de poder registrar un nombre de dominio coincidente con su marca. La ACPA también ha sido criticada en la medida en que constituye una respuesta unilateral por parte de EEUU que no tiene debidamente en cuenta las implicaciones internacionales de esta cuestión⁸³.

De acuerdo con la interpretación prevalente de la ACPA, al titular del nombre de dominio le basta con demostrar únicamente que el registro no constituye una infracción de la legislación de marcas de EEUU⁸⁴. Lo que permite a quien registra el nombre de dominio diseñar una estrategia que puede resultar muy favorable a sus intereses y que prácticamente le garantiza que podrá conservar su nombre de dominio, incluso si la reclamación frente a él en el marco de la Política ha prosperado, siempre que el titular de la marca que reclama no lo sea de una marca de EEUU. Para quien registra un nombre de dominio es relativamente sencillo establecer conexiones que determinarán que los tribunales estadounidenses se consideren competentes en el marco de la Política: puede seleccionar un registrador estadounidense e incluso facilitar al registrador una dirección de EEUU que sea la que figure en la base Whois. El titular de marca en su demanda tendrá que

⁸¹ Al aplicar la legislación estadounidense de marcas concluyó que se trataba de un término geográfico descriptivo que no era susceptible de protección bajo la ACPA, de modo que su uso como nombre de dominio por el demandante no constituía infracción de marca, de manera que dejaba sin efecto la transferencia del nombre de dominio al Ayuntamiento de Barcelona.

⁸² Cf. P.S. Berman “Choice...”, *loc. cit.*, p. 1833.

⁸³ Cf. Z. Efroni, “The Anticybersquatting...”, *loc. cit.*, pp. 347-348.

⁸⁴ Cf. Z. Efroni, “A Guidebook to Cybersquatting Litigation: The Practical Approach in a Post-Barcelona.com world”, *Journal of Law, Technology and Policy*, 2003, pp. 457-473, p. 466.

seleccionar una de esas jurisdicciones –que en la práctica puede ser sólo una si ambos elementos se localizan en el mismo país-, lo que en la práctica puede comprometer sus posibilidades de litigar en otra jurisdicción o de oponerse a la eficacia de una decisión de los tribunales de ese país. La manera en la que el titular de marca pueda evitar verse forzado a litigar ante los tribunales de EEUU y asumir el riesgo de esa conclusión tan cuestionable y perjudicial para sus intereses a que conduce la ACPA sería no utilizando el mecanismo de la Política y ejercitando directamente acciones judiciales ante los tribunales competentes.

De cara al futuro de este mecanismo de solución de controversias resulta importante que los titulares de derechos sobre marcas, para cuya protección en casos abusivos está ideado, continúen percibiendo que les aporta un instrumento útil y eficaz cuya puesta en marcha no les implica asumir riesgos adicionales frente al ejercicio sin mayor dilación de las acciones judiciales pertinentes ante un tribunal estatal competente. Como demuestra la suerte de la controversia sobre el dominio *barcelona.com* ante los tribunales de EEUU, esos riesgos pueden ser significativos en el caso de los titulares de marcas que no gozan de protección en EEUU⁸⁵.

3.- CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y EFICACIA DE LAS DECISIONES JUDICIALES

40. El carácter territorial de los derechos sobre signos y la coexistencia en el mundo de (al menos) tantas organizaciones jurisdiccionales independientes como Estados determina que con respecto al registro de nombres de dominio, especialmente genéricos, puedan surgir conflictos de jurisdicción especialmente intensos y de difícil resolución, sin que la existencia de la Política uniforme excluya esa posibilidad ni aporte criterios determinantes para su resolución. A diferencia de lo que sucede con respecto a otros aspectos problemáticos de la Política, en lo que concierne a su interacción con las jurisdicciones nacionales, no parece que la introducción de ciertas reformas en el contenido de la Política pueda por sí sola contribuir significativamente a resolver las dificultades⁸⁶.

Del análisis hasta ahora realizado resulta que la Política uniforme no es determinante en principio para limitar el alcance de la competencia judicial internacional de los tribunales de los diversos Estados según sus respectivas legislaciones. En la medida en que la Política y las decisiones que se adopten con base en ella no son vinculantes para los tribunales nacionales, así como que las cláusulas de las que deriva la aceptación de la Política o el consentimiento a litigar

⁸⁵ Por otra parte, no sería descabellado pensar que las previsiones de la ACPA pueden motivar reacciones de rechazo por parte de terceros Estados, que consideren que sus intereses o los de sus operadores económicos se ven negativamente afectados por una aplicación extraterritorial injustificada de la legislación estadounidense de marcas en detrimento de la aplicación de sus propias legislaciones de marcas, *vid.* Z. Efroni, “A *Barcelona.com...*”, *loc. cit.*, pp. 74-78 y 90.

⁸⁶ *Cf.* P.D. Kelley, “Emerging...”, *loc. cit.*, p. 192.

acerca de las decisiones adoptadas en el marco de la Política no constituyen ni un convenio arbitral ni un acuerdo de elección de foro en sentido propio, no cabe entender que sean por sí solas fundamento para que la parte que se oponga a la tramitación de una demanda relacionada con el registro o el uso de ese nombre de dominio ante un tribunal nacional que tenga competencia judicial internacional según las reglas aplicables en el respectivo foro pueda oponerse a ese proceso y conseguir que el tribunal derogue la competencia atribuida conforme a su sistema de DIPr.

En España el Auto de 29 de junio de 2006 del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, en relación con una acción declarativa de no infracción ejercitada por el titular español de un nombre de dominio bajo “.com” que había sido vencido por un titular de marca brasileño, rechazó la declinatoria por falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles fundada en que la competencia correspondía a los tribunales de EEUU, por la sumisión manifestada por la actora al registrar su nombre de dominio y por la propia demandada al presentar su demanda ante la OMPI. Más allá de la concreta motivación de la denegación y de los manifiestos errores sobre otros aspectos en los que incurría ese Auto, el posterior Auto de la Aud. Prov. de Barcelona de 26 de abril de 2007⁸⁷ que lo revisó, deja claro que –en la medida en que no exista sumisión– serán competentes los tribunales españoles en ese tipo de situaciones tanto cuando el domicilio del demandado se encuentre en España, como cuando aquí se encuentre el lugar del daño (art. 5.3 Reglamento 44/2001, art. 5.3 Convenio de Lugano o art. 22. 3 LOPJ) que en la acción declarativa de no infracción de una marca española se encuentra en España⁸⁸.

En este contexto, sistemas de Derecho internacional privado que atribuyan un volumen excesivo e injustificado de competencia a sus tribunales o prevean la aplicación de su legislación de marcas en circunstancias poco respetuosas con el carácter territorial de estos derechos y con la coexistencia en el mundo de otros sistemas de marcas, constituyen un especial riesgo, como ha sido puesto de relieve con ciertos aspectos de la ACPA.

41. Los potenciales conflictos positivos de jurisdicción, derivados de las situaciones en las que tribunales de diversos Estados se consideren competentes para conocer de litigios relativos al registro o uso de un mismo nombre de dominio, determina que puedan alcanzar aquí especial importancia los aspectos relativos a la eficacia de las decisiones, en la medida en que puedan existir decisiones contradictorias. El que las

⁸⁷ JUR/2007/270652.

⁸⁸ En concreto, su Fundamento de Derecho Tercero afirma: “*Si bien el fenómeno de Internet permite la usurpación del signo ajeno simultáneamente en todo el mundo, el acto supuestamente infractor, en la medida en que ese signo es objeto de un derecho de exclusiva otorgado por la Ley española, se localiza en nuestro país...*”, añadiendo que el artículo 22.3 LOPJ “*atribuye la competencia a los tribunales españoles cuando, como es el caso, el acto supuestamente infractor se produce o materializa en territorio español, sin que a ello sea óbice la aterritorialidad o universalidad del espacio virtual*”.

reglas de competencia judicial internacional de un Estado atribuyan competencia a sus tribunales no asegura, especialmente en este ámbito, que la decisión que adopten pueda ser ejecutada. En este marco, las reglas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones propias de los sistemas de DIPr pueden no ser siempre determinantes. Obviamente, esas reglas decidirán, por ejemplo, si se reconoce en el foro la eficacia de cosa juzgada material de una decisión judicial extranjera que se pronunció ya sobre ese asunto y que invoca el demandado para oponerse a su tramitación. Pero la situación parece plantearse en términos bastante diferentes cuando lo que existen son decisiones contradictorias adoptadas por tribunales de diferentes Estados acerca de quién es el titular de un nombre de dominio genérico e incluyen pronunciamientos u ordenes incompatibles acerca de la cancelación, transferencia o mantenimiento de un nombre de dominio. La cuestión clave es que la Política no proporciona criterios precisos sobre cómo se ha de resolver ese conflicto entre decisiones contradictorias⁸⁹. Conforme al párrafo 3.b) de la Política, el registrador cancelará, transferirá o modificará el registro de un nombre de dominio, entre otros supuestos, cuando reciba una orden procedente de un órgano arbitral o tribunal estatal “competente” que requiera tales medidas. A estos efectos, en la medida en que la Política no determina que se entienda por “competente” y no se trata del reconocimiento de una decisión extranjera por las autoridades de otro Estado, cabe entender que lo determinante, en principio, debería ser que el tribunal sea competente de acuerdo con el sistema jurisdiccional al que pertenece, lo que determina que el control se lleve a cabo en términos distintos de los que son propios del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras.

42. Otros aspectos de la Política parecen, sin embargo, aportar ciertos criterios sobre esta cuestión. En concreto, si bien lo dispuesto en su párrafo 4(k) acerca de la disponibilidad de procesos judiciales puede no resultar determinante para derogar la competencia de los tribunales nacionales que lo sean según sus regla de competencia judicial internacional, sí pueden condicionar la eficacia de sus decisiones ante la ICANN. Pues, de esa norma se desprende que para decidir si se ejecuta o no una decisión adoptada en el marco de la Política que ordene la cancelación o transferencia de un nombre de dominio resulta debe estarse a lo que decidan los tribunales del país al que se haya sometido el demandante conforme al párrafo 3(b)(xiii) del Reglamento (el domicilio de la entidad registradora o el del titular del dominio que conste en la base de datos Whois).

De esta regla cabe deducir que en el sistema instaurado por la ICANN las decisiones procedentes de ese país, en la medida en que haya una resolución basada en la Política pendiente de ejecución, primarán sobre las decisiones que puedan adoptar los

⁸⁹ Incluso el conflicto puede surgir con anterioridad, si se plantean demandas ante diversos tribunales nacionales durante la tramitación del procedimiento extrajudicial, pues el párrafo 18 del Reglamento se limita a decir que en el caso de que se inicie un proceso judicial el grupo de expertos puede decidir la suspensión, terminación o continuación del procedimiento extrajudicial.

tribunales de otros países en relación con el mismo nombre de dominio. En sentido parecido, la virtualidad fundamental de la restricción que asume el demandante en el marco de la Política al declarar –conforme a la exigencia prevista en el párrafo 3(b)(xiii) del Reglamento- a qué tribunal se somete respecto de “cualquier recurso a la resolución”, parece ser que en el marco de la ICANN se dará preferencia a las decisiones de ese país frente a las que puedan adoptar los tribunales de otro país que pudieran conocer de la cuestión.

43. De lo anterior resulta que la eficacia de las decisiones judiciales en este ámbito está condicionada por la circunstancia de que en último extremo lo determinante puede ser la posición de la ICANN y de la entidad bajo cuyo control se encuentre el servidor central de la categoría de nombre de dominio de que se trate. En ese marco, la ausencia de criterios acerca de cómo se deben resolver los potenciales conflictos entre resoluciones judiciales contradictorias procedentes de diferentes países es, sin duda, una fuente de incertidumbre.

Los tribunales españoles pueden ordenar a los responsables del sistema de nombres de dominio bajo “.com” la cancelación o transferencia de un nombre de dominio, lo que en nuestro sistema queda típicamente comprendido en el ámbito de las acciones por infracción de marca o competencia desleal. En este sentido, se encuentra en la actualidad ya consolidado que los tribunales españoles pueden ordenar a los órganos competentes sobre el registro central de los nombres de dominio bajo “.com” quién debe o quién no puede figurar como titular de un nombre de dominio⁹⁰.

Ahora bien, la circunstancia de que ICANN es una entidad constituida en EEUU, donde tiene su domicilio, junto a la circunstancia de que el registro que controla los servidores centrales (*legacy root servers*) del sistema de nombres de dominio se encuentra en EEUU, determina que en la práctica primen las decisiones adoptadas por los tribunales de EEUU (y eventualmente sus criterios acerca de cuál de las varias decisiones judiciales extranjeras contradictorias debe prevalecer según las reglas de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras que sean en el caso concreto aplicable por los tribunales de EEUU). Esta situación genera un particular riesgo de un predominio excesivo de la jurisdicción estadounidense, en la medida en que los criterios establecidos en la Política, la localización de los organismos implicados en el registro de los nombres de dominio y el amplio alcance de la competencia judicial internacional atribuida a los tribunales de EEUU determinan

⁹⁰ *Vid.*, v. *gr.*, de 23 de enero de 2006 (JUR/2006/84308). En esa medida parece superado el criterio de la sentencia de 17 de abril de 2001 del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Valencia (AC\2001\2320), que en su Fdto. Dcho. 4º afirmó que no era posible ordenar la transferencia del nombre de dominio controvertido a favor de la actora, pese a apreciar que su registro y uso por el demandado constituía infracción de marca y acto de competencia desleal, en la medida en que el registro se había tramitado ante un órgano supranacional, por lo que remitió sobre ese aspecto al demandante al procedimiento basado en la Política, de modo que finalmente la transferencia se produjo como consecuencia de la decisión de la OMPI D2001-1491.

Pedro A. De Miguel Asensio
“Mecanismos internacionales de solución de controversias sobre dominios de Internet: interacción con las jurisdicciones estatales”, *Anuario Hispano Luso Americano de Derecho internacional (AHLADI)*, vol. XIX, 2009, pp. 247-285

que en las situaciones de conflicto típicamente una de las decisiones habrá sido adoptada por los tribunales de EEUU.