

Exclusión de los procedimientos sobre nombres de dominio del recurso de anulación contra laudos arbitrales

Pedro A. DE MIGUEL ASENSIO

Catedrático de Derecho internacional privado
Universidad Complutense de Madrid

Sumario: I. Práctica judicial acerca de la admisibilidad del recurso de anulación. II. Sistema de nombres de dominio y procedimientos específicos de solución de controversias. III. Alcance de la obligatoriedad del procedimiento extrajudicial. IV. Límites a la equiparación con el arbitraje. V. Valoración final.

I. Práctica judicial acerca de la admisibilidad del recurso de anulación

1. Entre los bienes aparecidos como consecuencia del desarrollo de las llamadas tecnologías de la información ocupan un lugar destacado los nombres de dominio, institución desconocida antes del surgimiento de Internet y cuyo régimen jurídico, en particular en lo relativo a los posibles conflictos con otras categorías de derechos sobre signos, alcanza en la actualidad una notable importancia económica. Esta nueva figura ha ido unida también a la aparición de mecanismos peculiares destinados a facilitar la resolución de ciertas categorías de controversias. La caracterización tanto de los nombres de dominio como de esos mecanismos extrajudiciales resulta compleja, en la medida en que se alejan de los conceptos, categorías o instituciones previamente conocidos.

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 del mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio administrado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la

OMPI, actuando como proveedor de solución de controversias acreditado por la ICANN. En particular, 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 Canarias¹, 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" aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN") en 1999².

Habida cuenta de que los aspectos relevantes de estas decisiones en lo que se refiere a la inadecuada delimitación del alcance de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer de la acción de anulación frente a un laudo arbitral –pues la Audiencia se declara competente pese a considerar que la sede del arbitraje se halla en Ginebra– y a las virtudes de su interpretación de los motivos de anulación han sido ya objeto de análisis³, interesa detenerse ahora en otra cuestión fundamental que plantea el análisis de estas decisiones: la equiparación con un laudo arbitral definitivo de las resoluciones adoptadas en el marco de ese mecanismo extrajudicial de solución de controversias relativas a nombres de dominio.

II. Sistema de nombres de dominio y procedimientos específicos de solución de controversias

2. El procedimiento de solución de controversias establecido en la Política uniforme de la ICANN presenta caracteres peculiares no sólo alejados de los que son propios del arbitraje sino también abiertamente contradictorios con ciertos elementos

¹ Las dos decisiones aparecen reproducidas en este mismo número de la Revista. *Vid. infra*, pp. 171-179.

² Tanto la Política uniforme de solución de controversias, en materia de nombres de dominio como su Reglamento están disponibles en <www.icann.org/tr/spanish.html>.

³ *Vid.* al respecto las observaciones de E. Artuch Iriberry en *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 821-824.

esenciales del arbitraje. Ello obliga a cuestionarse el resultado alcanzado por la Audiencia en esas decisiones, así como la opción elegida para la tutela de sus derechos por quienes optaron por ejercitar una acción de anulación de laudo arbitral cuando la naturaleza y efectos de ese mecanismo extrajudicial determinaba que, pese a las resoluciones adoptadas en el seno de esos procedimientos por los expertos, tuvieran a su disposición otras vías jurídicas potencialmente más eficaces para el logro de sus objetivos que la interposición de un recurso de anulación.

La configuración y los objetivos de ese mecanismo extrajudicial de solución de controversias son determinantes de su peculiar naturaleza, que se halla vinculada con sus orígenes, pues fue puesto en marcha por una organización como la ICANN (siguiendo recomendaciones de la OMPI) para hacer frente a riesgos específicos que para los titulares de marcas plantea el sistema de asignación de ciertos nombres de dominio de Internet caracterizado por la ausencia de controles previos a su asignación⁴. El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI es uno de los varios proveedores de solución de controversias en materia de nombres de dominio autorizados por la ICANN. Ese modelo de solución de controversias, más allá de su aplicación en el contexto internacional con respecto a nombres de dominio de Internet bajo códigos genéricos, como ".com", ".net" y ".org", ha encontrado también acogida en la legislación española con respecto a nombres de dominio bajo ".es"⁵.

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

⁴ Vid. P.A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Madrid, Thomson-Civitas, 2002, pp. 53-54 y 117-122

⁵ El sector de los nombres de dominio bajo ".es" posiblemente sea el ámbito de Internet cuya regulación en España ha experimentado cambios más radicales en menos tiempo, pasando de un modelo especialmente restrictivo a uno mucho más flexible y en línea con los criterios más extendidos en el ámbito internacional; acerca de la evolución hasta 2004, vid. A. García Vidal, *El Derecho español de los nombres de dominio: estudio de la normativa contenida en la Ley de comercio electrónico y en el Plan Nacional de nombres de dominio*, Granada, Comares, 2004.

bajo el código de país correspondiente a España («.es»)⁶ contempla el establecimiento por la autoridad de asignación de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio que, si bien introduce ciertas diferencias, se halla directamente inspirado en el modelo de la Política uniforme creada por la ICANN en 1999. Esta íntima vinculación del mecanismo instaurado para los nombres de dominio bajo “.es” con el modelo de la ICANN se refleja con toda claridad en el contenido del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), establecido mediante Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es el 7 de noviembre de 2005⁷.

3. Entre los rasgos básicos de estos mecanismos extrajudiciales de solución de controversias en materia de nombres de dominio establecidos según el modelo de la Política uniforme de la ICANN interesa especialmente detenerse en los que resultan más relevantes para valorar si es o no apropiada su caracterización como arbitraje, a los efectos de considerar aplicable con carácter general las previsiones de la legislación sobre arbitraje, que subyace en las decisiones de la Audiencia comentadas y que es presupuesto de que la Audiencia se declare competente para conocer de los recursos de anulación interpuestos.

Estos procedimientos extrajudiciales 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. Se configuran como mecanismos destinados a que los titulares de derechos de marca puedan reaccionar frente a registros abusivos de nombres de dominio que produzcan confusión y hayan sido registrados y usados de mala fe por quien no tiene un derecho o interés legítimo en la denominación de que se trate. Persiguen, por lo tanto, una función muy limitada, centrada en hacer frente a registros claramente abusivos, de manera especialmente rápida y

⁶ BOE, nº 129, 31-V-2005.

⁷ Disponible en https://www.nic.es/normativa/instruccion/descargables/resolucion_domnios.pdf.

con costes limitados. Por ello, puede suceder que, 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, su reclamación no prospere en el marco de estos procedimientos extrajudiciales. Tal será el caso, por ejemplo, si no se cumplen los requisitos exigidos para apreciar el carácter abusivo del registro o el derecho en el que se basa la acción no coincide con las concretas categorías de derechos de propiedad industrial relevantes (ya que la Política uniforme de la ICANN se halla orientada típicamente a la protección de marcas).

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 demandante⁸. 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 sufridos, la cesación de los demás actos que violen el derecho o la adopción de otras medidas necesarias para evitar que prosiga la violación. Ni siquiera existe pronunciamiento sobre las costas, pues se prevé que todas las tasas que cobre un proveedor de solución de controversias en relación con cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de expertos de conformidad con la Política uniforme serán pagadas por el demandante salvo que el demandado elija ampliar el grupo de expertos de uno a tres⁹.

III. Alcance de la obligatoriedad del procedimiento extrajudicial

4. Ese limitado objetivo y esa peculiar función de estos procedimientos extrajudiciales son consecuencia de las específicas características de los nombres de dominio como activos empre-

⁸ Párrafo 4.i) Política uniforme de la ICANN.

⁹ Párrafo 4.g) Política uniforme de la ICANN.

sariales, de los cuantiosos y peculiares conflictos que plantean, y de su difícil coordinación con los derechos tradicionales sobre denominaciones. Lo anterior se corresponde con el dato de que la relación entre el acceso a los tribunales estatales y estos procedimientos extrajudiciales (y las resoluciones en ellos adoptadas) nada tiene que ver con lo que es propio del arbitraje.

Efecto típico del convenio arbitral es que, en los términos del art. 11 Ley 60/2003, de Arbitraje, impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. Por el contrario, rasgo esencial de los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias basados en la Política uniforme de la ICANN es que no menoscaban las facultades de las partes de recurrir a la vía judicial en cualquier momento, anterior o posterior a la tramitación del procedimiento extrajudicial.

La Política uniforme de la ICANN prevé expresamente que la existencia del procedimiento extrajudicial al que obligatoriamente se halla sometido quien registra un nombre de dominio bajo ciertos sufijos no impide que esa parte o cualquier otro interesado, incluido el demandante de un procedimiento extrajudicial, sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente, tanto antes de que se inicie el procedimiento extrajudicial como después de su conclusión¹⁰. Por lo tanto, el término obligatorio va referido únicamente a la exigencia de que al solicitar el registro del nombre de dominio se acepte que un tercero pueda demandar al titular en el marco del procedimiento extrajudicial regulado en la Política uniforme y con los limitados efectos que le son propios. En la práctica ese carácter "obligatorio" deriva de que la Política uniforme se incorpora mediante referencia en todo acuerdo de registro de un nombre de dominio concluido entre un registrador acreditado por la ICANN y sus clientes, lo que asegura que los titulares de todos los nombres de dominio en relación con los cuales es aplicable la Política han aceptado la posibilidad de ser demandados a través de esta peculiar vía.

Con carácter general se establece la subordinación del procedimiento extrajudicial a lo que puedan decidir los tribunales

¹⁰ Párrafo 4.k) Política uniforme de la ICANN.

competentes, si cualquiera de las partes opta por acudir a la vía judicial para ejercitar las acciones que estime pertinentes. A este respecto, el propio artículo 4.k) de la Política uniforme prevé que en el caso de que el procedimiento termine con la decisión del grupo administrativo de expertos de que el registro del nombre de dominio objeto de reclamación sea cancelado o cedido (en caso contrario, no habría nada que ejecutar), la resolución no se ejecutará si en un plazo de diez días la parte perdedora acredita que ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que éste se haya sometido de acuerdo con el párrafo 3.b)xiii) del Reglamento de la Política uniforme. Precisamente, con base en los párrafos 1 y 3.b)xiii) del citado Reglamento esa jurisdicción será típicamente la de la oficina principal del registrador o la del domicilio del titular del nombre de dominio tal como se muestre en el registro de la base de datos Whois, pues el demandante al presentar la demanda ante el órgano extrajudicial debe seleccionar específicamente una o ambas de esas dos opciones.

5. También el art. 4.k) de la Política uniforme de la ICANN deja claro que en todo caso prevalece la decisión que se adopte en vía judicial, de manera que cuando se ha iniciado un proceso judicial dentro de ese plazo la resolución adoptada en el procedimiento extrajudicial sólo será ejecutada si la decisión del tribunal coincide con la del grupo de expertos. Es importante destacar que en principio el contenido de una decisión judicial contradictoria con lo decidido en un procedimiento extrajudicial de este tipo prevalecerá incluso en situaciones en las que la vía judicial se inició una vez ejecutada la decisión adoptada en el procedimiento extrajudicial. El párrafo 3.b) Política uniforme prevé que los registros de nombres de dominio serán cancelados, cedidos o modificados “una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente, por la que se exija la adopción de dichas medidas”. Además, el párrafo 5 pone de relieve que al margen de la disponibilidad del mecanismo extrajudicial respecto de las reclamaciones que cumplan ciertos requisitos (básicamente que se trate de registros abusivos realizados de mala fe por quien carezca de un interés legítimo en el nombre de dominio que coincide con el del

reclamante dando lugar a confusión), todas las controversias entre quien ha registrado el nombre de dominio controvertido y cualquier otra parte se resolverán "mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible".

En la misma línea, con respecto a los nombres de dominio bajo ".es" cabe destacar que el ya mencionado Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de 8 de noviembre de 2005 hace referencia en su artículo 11 a la eficacia de los procedimientos judiciales, estableciendo que la "sustanciación del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos regulado en el Reglamento no impedirá a las partes acudir en cualquier momento del mismo a la jurisdicción competente en relación con la misma controversia", para precisar seguidamente que en todo caso se estará a lo que establezca la resolución del órgano jurisdiccional que conozca de la controversia, que prevalece incondicionalmente sobre el mecanismo extrajudicial.

Ahora bien, según el ap. e) de la disposición adicional única de la Orden 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"), "(l)os resultados del sistema extrajudicial de resolución de conflictos serán vinculantes para las partes y para la autoridad de asignación, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta días naturales a partir de su notificación a las partes". En todo caso, cabe entender que esta norma no puede ser base suficiente para oponerse con carácter general a la posterior interposición por la parte perdedora en el procedimiento extrajudicial de una demanda —a pesar de que haya transcurrido ese plazo de treinta días— por infracción, por ejemplo, de marca o competencia desleal, entre otros motivos, debido a que en la vía judicial se pueden ejercitar acciones que no cabe plantear en el procedimiento extrajudicial y a que en éste lo determinante no es la infracción de la legislación sobre propiedad industrial o competencia desleal sino la apreciación de si el registro es abusivo en los términos de la normativa reguladora del procedimiento extrajudicial de solución y si concurren el resto de los requisitos exigidos para que el mismo prospere.

IV. Límites a la equiparación con el arbitraje

6. La subordinación de la actividad de registro y de los procedimientos extrajudiciales adoptados por la ICANN a lo que decidan los tribunales estatales competentes se ha traducido ya en la práctica de varios países en resoluciones judiciales que se han pronunciado acerca de litigios previamente resueltos con base en la Política uniforme¹¹. En la práctica de EE UU, el criterio de que incluso el demandante en un procedimiento extrajudicial de la ICANN puede en cualquier momento interponer ante los tribunales competentes una acción relativa a esa misma controversia fue ya afirmado por la decisión judicial en el asunto *BroadBridge Media, L.L.C. v. Hypercd.com*¹². También en el año 2000 la decisión en el asunto *Weber-Stephen Prods. Co. v. Armitage Hardware & Bldg. Supply, Inc.*¹³, puso de relieve que el sistema de la Política uniforme de la ICANN no resulta excluyente de la vía judicial así como que los tribunales no se hallan vinculados por lo decidido en el procedimiento extrajudicial.

Con especial claridad afirmó la decisión de la *US Court of Appeals (1st Cir.)* de 5 de diciembre de 2001 en el asunto *Sallen v. Corinthians*¹⁴ que el sistema de la Política uniforme admite expresamente la posibilidad de acudir en cualquier momento a una jurisdicción que resulte competente para ejercitar las acciones previstas en la legislación nacional aplicable con respecto a la cancelación, transferencia o cualquier otra cuestión derivada del registro y uso del nombre de dominio, que se impone sobre lo decidido en el procedimiento extrajudicial fundado en la Política uniforme. En EE UU la *Antycybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* de 1999 proporciona a los titulares de nombres de dominio que hayan sido privados de los mismos en el marco de un procedimiento extrajudicial conforme a la Política uniforme de la ICANN de acciones específicas para tratar de recuperar

¹¹ Una selección de decisiones judiciales de distintos países relacionadas con la Política uniforme aparece reseñada en

<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged/>>.

¹² 106 F. Supp. 2d 505, 508-09 (S.D.N.Y. 2000) .

¹³ No. 00 C 1738, 2000 WL 562470, (N.D. III. May 3, 2000).

¹⁴ 273 F.3d 14 (1st Cir. 2001).

sus nombres de dominio¹⁵. En ausencia de normas específicas sobre el particular, en España no resulta controvertido que tal objetivo puede lograrse con base en la legislación sobre marcas, competencia desleal, derecho al uso comercial del nombre... según los casos.

Como decisión de los tribunales de EE UU ilustrativa de que los tribunales no se encuentran vinculados por la decisión adoptada previamente en el marco de un procedimiento conforme a las reglas de la ICANN y que la *ACPA* proporciona cauces específicos para tutelar derechos de marca frente a decisiones adoptadas en esos procedimientos extrajudiciales, cabe hacer referencia a la sentencia de 2 de junio de 2003 de la *US Court of Appeals (4th Cir.)* relativa al nombre de dominio *barcelona.com*¹⁶. A su vez esta decisión pone de relieve el riesgo de que puedan surgir decisiones contradictorias de tribunales de diferentes países con respecto a la licitud del registro de un concreto nombre de dominio. Ese riesgo presenta particular interés habida cuenta del alcance global de las actividades desarrollados bajo los nombres de dominio de Internet y el contraste con el carácter estrictamente territorial que es propio de las marcas comerciales¹⁷.

7. Desde la perspectiva aquí adoptada, reviste sin embargo especial interés la existencia en la práctica judicial de EEUU de decisiones que ponen expresamente de relieve que estas características propias de los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias fundados en el modelo de la Política uniforme de la ICANN determinan que las decisiones adoptadas en tales procedimientos no puedan ser equiparadas a laudos arbitrales, lo que lleva a excluir que las vías judiciales de impugna-

¹⁵ Vid. J.J. Weissman, "The Antycybersquatting Consumer Protection Act: Developments through its First Six Years", *Trademark Rep*, vol. 95, 2005, pp. 1058-1080.

¹⁶ 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), que revisa la decisión adoptada en 2002 en primera instancia, 189 F. Supp. 2d 367 (E.D. Va. 2002).

¹⁷ Vid. Z. Efroni, "The Anticybersquatting Consumer Protection Act and the Uniform Dispute Resolution Policy: New Opportunities for International Forum Shopping?", *Colum. J.L. & Arts*, vol. 26, 2003, pp. 335-369, pp. 362-368; L.R. Helfer, "Whither the UDRP: Autonomous, Americanized or Cosmopolitan", *Cardozo J. Int'l & Comp. L.*, vol. 12, 2004, pp. 493-505, pp. 497-499.

ción de los laudos arbitrales resulten aplicables frente a tales decisiones, cuya eventual revisión por los tribunales nacionales no se halla sometida al restrictivo régimen previsto para los laudos arbitrales en la legislación de arbitraje.

Así lo puso de relieve con respecto a la *Federal Arbitration Act* la decisión judicial en el asunto *Parisi v. NetLearning, Inc.*¹⁸, que destaca también que la caracterización en la Política uniforme del procedimiento administrativo de solución de controversias como “obligatorio” para quien registra un nombre de dominio (precisamente, el fundamental párrafo 4 de la Política uniforme lleva por título “procedimiento administrativo obligatorio”) no implica en absoluto que esa parte no pueda acudir a la vía judicial para que quede sin efecto la decisión que haya podido adoptarse en el marco de ese procedimiento extrajudicial, en línea con lo ya señalado.

8. También en España la subordinación de las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento extrajudicial de solución de controversias en materia de nombres de dominio basado en la Política uniforme de la ICANN a lo que pueda decidirse en la vía judicial ha encontrado reflejo en la práctica de los tribunales. En este sentido, cabe reseñar precisamente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 3 de mayo de 2002¹⁹. Esta Sentencia confirmó la dictada el 30 de julio de 2001 por el Juzgado 1ª Instancia nº 2 de San Bartolomé de Tirajana rechazando la solicitud del demandante de que se declarara su titularidad respecto de un nombre de dominio después de que una decisión adoptada en el marco de la Política uniforme de la ICANN por un experto designado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI considerara abusivo su registro y ordenara su transferencia a la empresa demandada en el litigio en España. La decisión judicial desestimó la demanda, y admitiendo parcialmente la reconvencción de la parte demandada, declaró que la obtención y el uso realizado del nombre de dominio objeto de la controversia constituía una violación de los derechos de marca de la reconvigente así como

¹⁸ 139 F. Supp. 2d 745, 751 (E.D. Va. 2001).

¹⁹ <<http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/cortefiel.htm>>.

una conducta constitutiva de competencia desleal en cuanto susceptible de producir engaño y confusión.

Asimismo, mediante sentencia de 26 de septiembre de 2003 el Juzgado de 1ª Instancia núm. 37 de Madrid declaró que el registro y uso de un nombre de dominio constituía una violación de la marca registrada a nombre de la actora así como un acto de competencia desleal, en relación con un supuesto en el que el demandante había previamente interpuesto una reclamación extrajudicial basada en la Política uniforme que había sido rechazada. La sentencia condenó en su fallo a los demandados a cesar en el uso del nombre de dominio y a llevar a cabo las actuaciones precisas para asignar el nombre de dominio controvertido a la demandante, ordenando la remisión de la decisión a la entidad registradora.

9. Entre los rasgos propios del procedimiento extrajudicial de solución de controversias en materia de nombres de dominio que reflejan su peculiar naturaleza y lo inapropiado de una equiparación general con el arbitraje a los efectos de aplicar el régimen legal previsto para éste, cabe también hacer referencia a los aspectos relativos a la ejecución de las decisiones²⁰. 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 en aplicación de la Política uniforme y otras reglas complementarias 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. Habida cuenta de que estos procedimientos, por las limitaciones de su objeto y de las peticiones que pueden plantear las partes únicamente pueden concluir desestimando la demanda u ordenando la cancelación o transferencia del nombre de dominio, su ejecución se lleva a cabo sin recurrir a las jurisdicciones nacionales. Ello determina que 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.

²⁰ P. Lastenouse, "Le règlement ICANN de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine", *Rev. arb.*, 2001, pp. 95-109, p. 109.

El limitado objeto de estos procedimientos extrajudiciales y su peculiar naturaleza de sistema complementario destinado específicamente a proporcionar una vía excepcionalmente rápida para la reacción de los titulares de ciertos derechos de propiedad industrial frente a una práctica muy extendida de realizar registros abusivos de nombres de dominio condiciona también las reglas de procedimiento conforme a las cuales se lleva a cabo la tramitación de dichas reclamaciones. 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 o arbitrales proporciona menos garantías²¹, lo que se corresponde también con el dato ya señalado de que es un peculiar procedimiento cuya tramitación no excluye el recurso por las partes a la vía judicial o arbitral para litigar sobre el mismo objeto.

10. De todo lo anterior es posible concluir que no resulta apropiado, pues no es respetuoso con la naturaleza de estos procedimientos extrajudiciales de solución de controversias, el criterio de que frente a ellos cabe interponer recurso de anulación contra laudo arbitral. El criterio de que estos procedimientos extrajudiciales no pueden ser caracterizados propiamente como arbitraje se halla ampliamente extendido en la doctrina comparada²².

La equiparación entre arbitraje y procedimientos extrajudiciales de solución de controversias basados en la Política uniforme de la ICANN a los efectos de considerar aplicables a éstos con

²¹ *Vid.*, v.gr., Z. Efroni, "The Anticybersquatting...", *loc. cit.*, pp. 352-354.

²² *Vid.* v.gr., A. Kur, "Neue Perspektiven für die Lösung von Domainnamen-Konflikten: Der WIPO-Interim Report", *GRUR Int*, 1999, pp. 215-216, en relación con los orígenes del procedimiento y las alternativas que en la propuesta de la OMPI se valoraron, contraponiendo el modelo finalmente elegido con el arbitraje en sentido propio; P. Lastenouse, "Le règlement...", *loc. cit.*, pp. 106-109; F. Carbajo Cascón, *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, 2ª ed., Navarra, Aranzadi, 2002, pp. 247-248; A. Cruquenaire, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine (analyse de la procédure UDRP)*, Bruselas, Bruylant, 2002, pp. 54-56; y D. Moura Vicente, "Meios extrajudiciais de composição de litígios emergentes do comércio electrónico", APDI, *Direito da sociedade da informação*, vol. V, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 145-183, pp. 175-177.

carácter general las previsiones de la legislación de arbitraje – incluidas las relativas a la acción de anulación frente al laudo arbitral– se apoya en una incorrecta valoración de la configuración, naturaleza y objetivos de estos procedimientos, como se refleja en ciertos planteamientos fundados en una incorrecta caracterización de tales mecanismos. Ese es el caso, por ejemplo, de la afirmación contenida en la Sentencia de 10 de enero de 2006 de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria en el sentido de que “(a)l someterse voluntariamente las partes al criterio dirimente de un órgano arbitral excluyeron toda posibilidad de someter la cuestión de fondo a la jurisdicción ordinaria y...”. A la luz de lo ya expuesto, resulta claro que en realidad en el procedimiento extrajudicial al que va referido esa observación sucede todo lo contrario, pues nada impide que cualquiera de las partes ejercite las acciones que le correspondan ante los tribunales que sean competentes, cuya decisión prevalecerá en todo caso sobre lo establecido en el mecanismo extrajudicial de solución de controversias.

En el plano de la terminología, las dos decisiones judiciales reseñadas utilizan de manera reiterada el término arbitraje, procedimiento arbitral, arbitro y laudo para referirse al procedimiento extrajudicial basado en la Política uniforme de la ICANN, al órgano decisorio y a la decisión adoptada en el mismo. Esos términos, sin embargo, no se corresponden con los empleados en las normas reguladoras de ese procedimiento, pues precisamente la Política uniforme utiliza para referirse a este mecanismo de solución de controversias el término “procedimiento administrativo”, así como la expresión “grupo administrativo de expertos” en relación con el órgano o persona con poder decisorio, al igual que habla únicamente de “decisión” y no de laudo. En realidad, en los párrafos 3 y 5 de la Política uniforme se contraponen expresamente los procesos ante los tribunales judiciales y de arbitraje a los procedimientos específicos que este instrumento establece en materia de nombres de dominio.

V. Valoración final

11. El dato de que los demandantes en los procedimientos extrajudiciales a cuya anulación se refieren las decisiones de la

Audiencia Provincial reseñadas hubieran aceptado someterse a la jurisdicción de los tribunales del domicilio del titular del nombre de dominio y que éste se encontrara en el ámbito de la Audiencia correspondiente no debe servir de fundamento para considerarla competente para conocer de la acción de nulidad. Pese a que la terminología del párrafo 3.b)xiii) Reglamento de la Política uniforme no resulta especialmente clara y parece hallarse en el origen de la confusión de la Audiencia, pues hace referencia a que esa sumisión del demandante a los tribunales del domicilio del titular del nombre de dominio se produce “respecto de cualquier recurso a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio”, lo cierto es que lo apropiado resulta concluir que frente a esa resolución en ningún caso cabe un recurso de anulación como el establecido en la legislación de arbitraje. Lo que cabe es que el interesado ejercite las acciones que le correspondan de acuerdo con la ley aplicable, para lo que si lo que se pretende es que el nombre de dominio infringe derechos de marca obviamente resultarán normalmente determinantes las acciones previstas en la legislación de marcas.

La configuración y naturaleza de estos procedimientos extrajudiciales y su subordinación con carácter general a lo que se decida en cualquier momento en la vía judicial (a diferencia de lo que es característico del arbitraje, que en principio impide que los tribunales estatales puedan conocer de las controversias sometidas a arbitraje) determinan que en relación con las decisiones adoptadas en los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias en materia de nombres de dominio que siguen el modelo de la Política uniforme de la ICANN no quepa el ejercicio de la acción de anulación arbitral. En realidad, en estos casos carece de sentido que la intervención de los tribunales estatales se limite a una revisión con las restricciones que son propias del recurso de anulación frente a un laudo arbitral. Lo que procede es que el tribunal competente determine si el registro del nombre de dominio por su titular infringe o no derechos de la otra parte, teniendo presente que el órgano judicial no se halla vinculado en modo alguno por lo decidido en el procedimiento extrajudicial ni limitado en sus posibilidades de

pronunciarse sobre ello por las restricciones establecidas en la legislación de arbitraje.

En este contexto, desde el punto de vista de la práctica forense también puede producir cierta perplejidad que quien está interesado en obtener una decisión judicial que deje sin efecto lo decidido en el procedimiento extrajudicial bajo la Política uniforme de la ICANN utilice la vía del recurso de anulación contra laudo arbitral pues éste sólo puede prosperar de concurrir alguno de los motivos tasados previstos en la legislación de arbitraje. Si lo que se pretende es que quede sin efecto una decisión adoptada en el procedimiento extrajudicial que rechaza la demanda de cancelación o transferencia, parece claro que el ejercicio de acciones de infracción resultara normalmente mucho más eficaz, mientras que si lo que se busca es que quede sin efecto una decisión de un experto que ordena la cancelación o transferencia de un nombre de dominio, lo más apropiado sería ejercitar acciones destinadas a que el tribunal declare que el registro por ese titular del nombre de dominio no infringe derechos del demandado, si bien esta última posibilidad puede resultar condicionada por las limitaciones existentes en algunos sistemas al ejercicio de acciones declarativas de no infracción.

RESUMEN: La peculiar naturaleza del mecanismo extrajudicial de solución de controversias en materia de nombres de dominio establecido en la Política Uniforme de la ICANN puede generar dudas acerca de su interacción con los procesos judiciales y del potencial significado de la legislación de arbitraje en este ámbito. Aunque la posibilidad de ser demandado por esa vía se impone de forma obligatoria a quien registra el nombre de dominio, el mecanismo no es vinculante, pues no menoscaba la posibilidad de las partes de ejercitar las acciones que les correspondan ante los tribunales nacionales cuyas decisiones prevalecen en todo caso sobre esos procedimientos extrajudiciales. Tales procedimientos no constituyen arbitraje en sentido propio. La idea de que es posible ejercitar la acción de anulación frente al laudo previsto en la legislación de arbitraje para revisar decisiones adoptadas en el seno del procedimiento establecido en la Política Uniforme carece de fundamento y no se corresponde con la naturaleza de este procedimiento.

PALABRAS CLAVE: Nombres de dominio – Política uniforme de solución de controversias – ICANN – Arbitraje – Recurso de anulación.

ABSTRACT: The nature of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy adopted by ICANN and its relationship to national procedures

and arbitration rules raise some controversial issues. The UDRP establishes a so-called administrative proceeding that provides trademark owners with an expedited means to react against abusive cybersquatting. Although submission to the procedure is mandatory for domain name registrants, it is a non-binding system, since parties are allowed to initiate proceedings before national courts regardless of the existence of a procedure under the UDRP and decisions adopted by national courts override decisions taken under the UDRP. Therefore UDRP proceedings can not be considered as proper arbitration. The provisions on application for setting aside as exclusive recourse against arbitral award established in national laws on arbitral procedure should not be applied to administrative decisions taken under the UDRP.

KEY WORDS: Domain name – Uniform Dispute Resolution Policy – ICANN - Arbitration Award- Application for setting aside.