

EL SISTEMA DE UDRP DE ICANN APLICADO COMO MODELO A CONFLICTOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO¹¹⁷

Rolando Joaquín Ortega Hernández¹¹⁸

RESUMEN

El sistema de la UDRP de ICANN es un procedimiento de ODR sobre resolución de conflictos entre legítimos propietarios de signos distintivos y registrantes de nombres de dominio. Este procedimiento con muchas semejanzas al arbitraje ha logrado reducir enormemente la conflictividad entre legítimos propietarios de nombres de dominio y ciber ocupas. Se trata de un procedimiento autorregulado y no excluyente de la jurisdicción ordinaria ni del arbitraje.

El propósito de este trabajo es plantear la posibilidad de utilizar el procedimiento de la UDRP de ICANN para el comercio electrónico en general como referente, con obvias modificaciones. Igualmente plantear la posibilidad de implantar un sistema híbrido, del tipo autocompositivo y hetero-compositivo, de carácter obligatorio, pero no excluyente de la jurisdicción ordinaria ni antes, ni durante ni después de iniciado el conflicto al igual que el procedimiento de la UDRP.

Palabras Clave. UDRP, ICANN, ODR, Arbitraje.

117 Enlace al video: <https://youtu.be/OZ2fw4YYWBQ>

118 Profesor Universidad Internacional de la Rioja - Doctorado Universidad de Salamanca - Abogado Universidad Santa María (Venezuela), homologado en U.de Salamanca y en la Universidad NLP (Argentina).
mail: rolandortega@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

El procedimiento administrativo obligatorio de la *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) de la *Internet Commission for Assigned Names and Numbers* (ICANN)¹¹⁹ ha constituido un hito en los procedimientos de ODR. Constituye un procedimiento *sui-generis* que ha dado respuesta a la conflictividad entre legítimos propietarios de nombres de dominio y signos distintivos. Mediante la aplicación de este procedimiento se ha logrado encausar la enorme problemática universal sobre registros abusivos de nombres de dominio a tres parámetros concurrentes. Dichos parámetros o causales son: (i) *que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;* (ii) *que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;*(iii) *que su nombre de dominio ha*

¹¹⁹ la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN) coordina las funciones de *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), que son los servicios técnicos críticos clave para las operaciones continuadas de la libreta de direcciones subyacente de Internet y el sistema de nombres de dominio (DNS). ICANN realiza las funciones de IANA en virtud de un contrato con el Gobierno EE.UU..

sido registrado y está siendo utilizado de mala fe (Art.4.a de la UDRP).

El propósito de esta comunicación es exponer la posibilidad de aplicar a manera de referencia y con los cambios oportunos, un sistema similar al de la UDRP para el comercio electrónico B2C. Esta idea está motivada por las discrepancias doctrinales y legales en cuanto a la implementación de un sistema arbitral para el comercio electrónico transfronterizo, precedido de un procedimiento consensual o si por el contrario se aplicaría un procedimiento de mediación tradicional. No es pacífica la doctrina a nivel internacional en cuanto a la aceptación de una cláusula arbitral *ex ante* cuando la parte contratante es un consumidor. El procedimiento de UDRP de ICANN no entra a valorar la legalidad de implementar una cláusula de resolución de conflictos, de forma obligatoria y de adhesión, ya que se trata de un procedimiento de naturaleza privada que no excluye acciones particulares del conocimiento de los tribunales ordinarios ni antes ni después de iniciado el procedimiento.

Por otra parte, existe a nivel regulatorio internacional la necesidad de implementar un modelo efectivo y que satisfaga las

necesidades del mercado y que al mismo tiempo no menoscabe los derechos del consumidor como débil jurídico. Estos incrementos regulatorios, buscan brindar un marco regulatorio para armonizar los criterios de resolución alternativa de conflictos en el comercio electrónico B2B y B2C. A nivel Europeo, tenemos dos instrumentos normativos de derecho positivo: 1) La Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y Del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DRALC) y; 2) el Reglamento (UE) No 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo o Reglamento Europeo de Resolución de Litigios en Línea (RERLL). Por otra parte, y con un carácter supletorio o como un instrumento del *Soft Law*, se encuentran los documentos del grupo de trabajo III de UNCITRAL/CNUDMI de las naciones unidas sobre solución de controversias en línea. Todos estos instrumentos pueden ser adaptados a un procedimiento similar a la UDRP de ICANN de forma autorregulada y unificada a nivel mundial.

CONTENIDO

Sobre la naturaleza jurídica de la UDRP de ICANN habría que decir que, la UDRP de ICANN tiene carácter universal y obligatorio para los solicitantes de gTLDs¹²⁰ abiertos. De esta manera, quien solicita el registro de un SLD¹²¹ bajo la modalidad de gTLD abierto queda automáticamente obligado contractualmente a someterse a ese procedimiento al celebrar un contrato de registro con cualquiera de los registradores acreditados de la ICANN; dicho contrato conlleva la aceptación de una cláusula de adhesión de sometimiento al procedimiento administrativo obligatorio de resolución de controversias entre los solicitantes de nombres de dominio gTLDs abiertos y los legítimos propietarios de signos distintivos.

La entidad encargada acreditada por ICANN para la resolución de los conflictos, es una institución

120 El acrónimo gTLD abierto hace referencia al *Top Level Domain* que es el dominio de primer nivel. Es la categoría mas alta del sistema de nombres de dominio de carácter abierto e internacional de ICANN. Ej. “.com”, “.org”, “.edu”, “.mil”, “.gov”, “.net”.

121 El acrónimo SLD hace referencia al dominio de segundo nivel (Second Level Domain), es la parte mas visible del nombre de dominio y que puede presentar mas confusión a los usuarios. Ej. En el dominio <http://www.usal.es> , la palabra “usal” sería el SLD.

independiente y separada de la entidad encargada del registro del SLD para así garantizar la independencia de la solución. Estos proveedores de servicios son instituciones privadas, que generalmente prestan servicios de mediación y arbitraje privados, como el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI. Así, un demandante, sabedor de su mejor derecho sobre el dominio registrado deberá seleccionar a un proveedor de servicios de ODR acreditados por ICANN bajo la modalidad de UDRP. Por lo que, el registrador no tendrá participación de ninguna manera en la controversia que surja entre el demandante y otra parte distinta a la del registrador en referencia al registro y utilización del nombre de dominio en conflicto. Las entidades acreditadas por ICANN bajo la política uniforme de la UDRP son actualmente: [Asian Domain Name Dispute Resolution Centre](http://www.adndrc.org/mten/index.php)¹²² (ADNDRC), [National Arbitration Forum](http://www.adrforum.com/Home/HomePage)¹²³ (NAF), El centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI¹²⁴, [The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet](http://www.wipo.int/amc/es/domains/)

122 Información disponible en: <http://www.adndrc.org/mten/index.php> (Última visita, 24-06-2016)

123 Información disponible en: <http://www.adrforum.com/Home/HomePage> (Última visita, 24-06-2016)

124 Información disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/> (Última visita, 24-06-2016)

[Disputes](http://www.adndrc.org/mten/index.php)¹²⁵ (CAC) y el [Arab Center for Domain Name Dispute Resolution \(ACDR\)](http://www.adrforum.com/Home/HomePage)¹²⁶.

La UDRP no es un Arbitraje. En ocasiones, la doctrina generalizada de ODR ha confundido el procedimiento utilizado en la UDRP con el Arbitraje. Tal confusión deriva de la errónea alusión a los integrantes de los paneles de expertos dentro de la redacción del documento y el reglamento de la UDRP como “árbitros”¹²⁷, a tal punto que se le ha calificado como un proceso *cuasi arbitral*. En efecto, existe cierta proximidad con el arbitraje, ya que es un procedimiento extrajudicial heterocompositivo de resolución de controversias y su aceptación deriva de un contrato, similar al convenio arbitral, sin embargo, consideramos necesario precisar que no es un arbitraje.

Ahora bien, debemos plantearnos la posibilidad de utilizar la UDRP de ICANN para los conflictos derivados del comercio electrónico B2B y B2C. Debemos señalar que la implantación de un sistema global transfronterizo de resolución de conflictos para el comercio electrónico B2C no debe excluir el acceso a la jurisdicción de los

125 Información disponible en: <http://www.adr.eu/> (Última visita, 24-06-2016)

126 Información disponible en: <http://acdr.aipmas.org/?lang=en> (Última visita, 17-05-2015)

127 Vid. OMPI D.2000-0910 casos «portaventura.net» y «portaventura.org».

tribunales ordinarios. De hecho, a pesar del marcado carácter arbitral de la UDRP de ICANN este sistema no impide a ninguna de las partes acudir a la jurisdicción ordinaria en caso de que deseen entablar una acción ante la jurisdicción ordinaria, como si ocurre en el arbitraje debido a su efecto negativo de exclusión del conocimiento del asunto a los tribunales ordinarios. Esta situación es necesario evaluarla si se quiere implantar un sistema de ODR para el comercio electrónico B2C, para no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva ni ningún otro derecho derivado de la suscripción de un convenio arbitral en una cláusula de adhesión, como la posibilidad de que los consumidores acudan en forma colectiva a hacer valer sus derechos mediante acciones de clase.

CONCLUSIONES

El procedimiento de la UDRP de ICANN constituye un hito en la doctrina de los ODR. Debido a su adaptación al entorno de la Sociedad de la Información y a que ha producido unos resultados bastante positivos en cuanto a la reducción y creación de parámetros para resolver conflictos entre legítimos

propietarios de marcas de productos y servicios.

El comercio electrónico B2B y B2C demanda la creación de un sistema de ODR global y unificado. Este sistema solo será posible con el esfuerzo y el consenso de los principales actores del mercado a través de la creación de un modelo unificado, cumplimentado por un sello de confianza internacional. Igualmente el sistema debe formarse en base a un modelo integrado en etapas o fases del conflicto, una etapa autocompositiva donde los métodos consensuales como la mediación o negociación asistida y automatizada tengan cabida, seguido de una etapa adversarial dirigida por un tercero neutral quien emitirá una decisión, ejecutable desde el punto de vista privado y del mercado pero que no excluya a las partes de la posibilidad de ejercicio de acciones judiciales, bien sea de forma individual como en forma colectiva.

Por estas razones, debido al éxito de la UDRP como un *tertium genus* entre el arbitraje y otros métodos heterocompositivos es que se propone tomar a la UDRP como modelo referente para la creación de un sistema global transfronterizo de ODR para el comercio electrónico B2B y B2C. Ya que es un sistema autorregulado y no menoscaba

los derechos del ejercicio de la tutela judicial efectiva. La adaptación al entorno de los principios de los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos y el no caer en la tentación de extrapolar al pie de la letra métodos como el arbitraje que a pesar de sus beneficios se han dado en contextos históricos de otras peculiaridades que el comercio electrónico transfronterizo, fue uno de los éxitos de la UDRP. Debemos recorrer un camino parecido para la resolución de conflictos derivados del comercio electrónico en internet.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUSTINOY GUILAYN, Albert. Nombres de Dominio. Normativa Internacional, Comunitaria y Española Comentada. Ed: Bosh. Barcelona, 2008
- ALPANA, Roy. "Reflections On The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy As It Enters Its Second Decade". *Int. J. Technology Policy and Law*, Vol. 1, No. 1, 2012. Pp. 15-24
- ANDERSON, Edward C. COLE, Timothy S. "The UDRP – A Model for Dispute Resolution in E-Commerce?" *The Journal of Small and Emerging Business Law*. Vol.6. N0.235. Año 2002
- BOWER, Michael G. "Implementing an Online Dispute Resolution Scheme: Using Domain Name Registration Contracts to Create a Workable Framework". *Vanderbilt Law Review*. Vol. 64. No.4, Mayo 2011. Pp.1265-1309.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet. Ed. Aranzadi, 2ª ed. Navarra, 2002
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. Nombres de Dominio de Internet. Cap.7. P.441. En: AAVV ORDUÑA, Javier. AGUILERA, Gonzalo (Dir.) PLAZA, Javier. BALLUGERA, Carlos (Coords.) Comercio, Administración y Registros Electrónicos. Ed: Aranzadi. Navarra, 2009
- CHATTERJEE, Nilanjana. "Arbitration Proceedings Under ICANN'S Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy- A Myth or Reality?". *RDA/BLJ*. N°5. 2006. Pp.728-737
- CHRISTIE, Andrew. "The ICANN Domain-Name Dispute Resolution System as a Model for Resolving Intellectual Property Disputes on the Internet". *The Journal of World Intellectual Property*".Vol. 5, Suplemento 1. 2005
- CORTÉS DIEGUEZ, Juan P. "Domain Names And The Uniform Dispute Resolution Policy an Analysis Of The UDRP Experience – Is it time for reform?". *Computer law & security report* . Vol. 24. Año (2008). Pp. 349-359
- DONAHEY, Scott M. "The UDRP Model Applied to Online Consumer Transactions". *Journal of International Arbitration*. Vol. 20. No.5, 2003. Pp.475-491
- DONAHEY, Scott M. "The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and the Appearance of Partiality. Panelists Impaled on the Horns of a Dilema." *Journal of International Arbitration*. Vol. 19. No.1. 2002. Pp.33-38
- KATSH, Ethan, y RIFKIN, Janet. : *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace*. Ed: Jossey-Bass. San Francisco, E.U.A., 2001
- MILLER, Kimberly J. "The Uniform Dispute Resolution Policy: An Uphill Fight for Domain Name Registrants" *The Journal of Contemporary Legal Issues*. Vol. 19: 520, 2010. Pp. 520-529
- BOWER, Michael G. "Implementing an Online Dispute Resolution Scheme: Using Domain Name Registration Contracts to Create a Workable Framework". *Vanderbilt Law*

Review. Vol. 64. No.4, Mayo 2011. Pp.1265-1309

RABINOVICH-EINY, Orna. KATSH, Ethan. "*Technology and the Future of Dispute Systems Design*" *Harvard Negotiation Law Review*. Vol.17. Nº 151, 2012. Pp. 151-199

VALLÉS BOTEY, Martí. "El Proceso *Cuasi-Arbitral* en Conflictos Relativos a Nombres de Dominio". *Anuario de Justicia Alternativa*. Núm 2, 2002. Pp.51-61