

ARE THE DECISIONS OF THE INTERNATIONAL BODIES IN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) BASED ON THE UNIFORM DISPUTE RESOLUTION POLICY (UDRP) FOR DOMAIN NAMES SUBJECT OF THE COURT APPLICATION PROVIDED BY ARTICLE 364 ROMANIAN CIVIL PROCEDURE CODE?

Beatrice ONICA JARKA*

Abstract

The alternative dispute resolution (ADR) for domain name disputes based on Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) adopted by ICANN in 1999 provides for administrative proceedings. The decisions awarded in these proceedings shall be implemented directly by the domain names Registrars. The implementation is, according to paragraph 4 (k) of the UDRP subject to stay if a Court proceeding in a competent jurisdiction is initiated in a 10 business days term from the date the domain name Registrar is informed about the Administrative Panel decision. The nature of the Court proceedings available under the local jurisdiction is not clear under UDRP, ICANN Rules for UDRP or the procedural rules adopted by the different UDRP procedure providers. This body of rules does not specify if the local proceedings subject the Administrative Panel decision to direct review or only provides for a procedural mean to stop the enforcement of such decision by obtaining a contrary Court decision. This amounts to a degree of uncertainty for the proceedings under the local law especially in countries where there is no legislation in connection to domain name, as it is Romania. The possibility to subject an Administrative Panel decision in an UDRP proceeding to the application to cancel an arbitration award provided by article 364 from the Romanian Civil Procedure Code is a tempting one. On the other side, the application provided by article 364 from the Romanian Civil Procedure Code may be founded only on limited legal grounds, some expressly provided by the said article being incompatible with the alternative dispute resolution (ADR) for domain name disputes based on Uniform Dispute Resolution Policy adopted by ICANN in 1999 and is limited only to arbitration award.

Keywords: domain names, UDRP decision, mutual jurisdiction Court, review,

Introduction

This study is intended to cover briefly the proceedings available under Romanian law by which an Administrative Panel decision awarded in an alternative dispute resolution for domain names based on UDRP may be challenged in a Romanian court and if a review of such decision is provided by the Romanian law under article 364 from the Romanian Civil Procedure Code.

The study addresses the dispute resolution mechanism under ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) and clarifies the procedural opportunities a party in the UDRP based alternative dispute resolution has to challenge an Administrative Panel decision in case it is not satisfied with such decision. The importance of the study matter resides in providing guidelines in a legislative and doctrinal vacuum as it is the enforcement of the domain names rights under the Romanian jurisdiction. For this purpose the provisions of the UDRP shall be examined together with the principles of New York Convention of 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and the provisions of article 364 from the Romanian Civil Procedure Code. The study intends to conclude on the possibility to challenge an Administrative Panel Decision UDRP based on the action for cancellation provided by the said

* Lecturer, Ph.D., Law Faculty, “Nicolae Titulescu” University, Bucharest (e-mail: beatrice.onicajarka@cunescu.ro).

article, and implicitly on the jurisdiction of the Romanian courts to review an UDRP based. Administrative Panel Decision

Literature Review

Konstantinos Komaitis, PhD Student, University of Strathclyde, Glasgow, UK, Pandora's Box is Finally Opened: The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and Arbitration, A. Michael Froomkin, Comments on ICANN Uniform Dispute Policy, Gary Soo B.Sc, Domain Names for the Asian Markets), Colm Brannigan, The UDRP: How Do You Spell Success?

UDRP procedure presentation

UDRP had been adopted by ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) in 1999, in order to serve as an accessible mechanism for the resolution of certain types of disputes between registrants and third parties over the registration and use of domain names.

UDRP¹ is a body of material and procedural rule incorporated by reference in the Registration Agreement between the Registrar and the Registrant of the domain name.

The UDRP² provides for mandatory administrative proceedings terms and conditions in a connection to that type of dispute when a third party asserts to an UDRP provider that:(i) a certain registered domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and(ii)the registrant of the said domain name have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) the said domain name has been registered and is being used in bad faith. Therefore, the UDRP is limited to those cases of 'cyber squatting' or those of 'cyber piracy'.³

The UDRP procedures are to be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed on ICANN website. In 2008, the providers listed on the ICANN website⁴ are Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) (approved effective 28 February 2002). The National Arbitration Forum (NAF) (approved effective 23 December 1999), World Intellectual Property Organization (WIPO) (approved effective 1 December 1999) and The Czech Arbitration Court (CAC) has been approved in January 2008 as a UDRP provider and plans to start accepting Complaints before the end of 2008.

The complainant may opt between a one-member and a three-member panel.⁵ Each panel decides definitively the case. If the complainant chooses a one-member panel, the domain name holder (the respondent) has the choice of disregarding his decision and opting, instead, to have the dispute heard by a three-member panel.⁶

¹ Uniform Dispute Resolution Policy, paragraph 1 available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (accessed May 20, 2008)

² Uniform Dispute Resolution Policy, paragraph 4 available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (accessed May 20, 2008)

³ Kelley, Patrick, D., Intellectual Property: Emerging Patterns in Arbitration Under the Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy, 17 Berkley Tech. L.J. 181 (2002).

⁴ The ICANN Approved Providers for Uniform Domain Dispute Resolution, available at <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm> (accessed on May 20, 2008)

⁵ The ICANN Rules, paragraph 3 (b) (iv) available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, (accessed on May 20, 2008)

⁶ The ICANN Rules, paragraph 3 (b) (iv), available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, (accessed on May 20, 2008)

The respondent has a twenty-day deadline to respond to the complaint as raised by the trademark owner and submit a written response to the Provider.⁷ In case the respondent fails to submit a timely response, the panel will almost certainly decide the action based solely on the complainant's arguments.⁸

The only remedies available under the UDRP are cancellation of the infringing domain name or transfer of its registration to the trademark holder⁹. There is no possibility for damage recovery under the UDRP. This means that in case the Administrative Panel rejects the complaint the situation of the disputed domain name registration remains unchanged.

Court proceedings

Pursuing a claim under the UDRP does not prevent either party from pursuing traditional means of litigation or arbitration¹⁰.

The mandatory administrative proceeding shall not prevent the respondent or the complainant from submitting the dispute to a Court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded¹¹.

Both UDRP and the Rules for UDRP¹² provide also for the case in which a party initiates any legal proceedings during a pending administrative proceeding in respect of a domain-name¹³.

The Court proceedings may be initiated in a competent Court or in a Court of mutual jurisdiction as provided by both UDRP and the Rules for UDRP. While the competent Court is not defined expressly in either UDRP or Rules for UDRP, mutual jurisdiction is considered, according to Rules for UDRP¹⁴, a Court jurisdiction at the location of either the principal office of the Registrar provided the domain-name holder has submitted in its Registration Agreement to that jurisdiction for Court adjudication of disputes concerning or arising from the use of the domain name or the domain-name holder's address as shown for the registration of the domain name in Registrar's Whois database at the time the complaint is submitted to the Provider.

Therefore, the UDRP is not exclusive, and the dispute can be submitted to a Court prior to a UDRP decision, during an UDRP procedure or after a proceeding has been concluded.

⁷ Ibid.

⁸ Konstantinos Komaitis, PhD Student, University of Strathclyde, Glasgow, UK, Pandora's Box is Finally Opened: The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and Arbitration - <http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Pandora%E2%80%99s%20Box%20is%20Finally%20Opened%20The%20Uniform%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Process%20and%20Arbitration.doc> (accessed on May 20, 2008)

⁹ Uniform Dispute Resolution Policy, paragraph 4 (i) available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (accessed May 20, 2008)

¹⁰ A. Michael Froomkin, Comments on ICANN Uniform Dispute Policy, at the address <http://personal.law.miami.edu/%7Eamf/icann-udp.htm> (accessed on May, 20th, 2008)

¹¹ Uniform Dispute Resolution Policy, paragraph 4 k available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (accessed May 20, 2008)

¹² The ICANN Rules available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, (accessed on May 20, 2008).

¹³ The ICANN Rules paragraph 18 available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, (accessed on May 20, 2008)

¹⁴ The ICANN Rules paragraph 1 available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, (accessed on May 20, 2008)

UDRP based decision challenge in the courts

For the purpose of this study; we further note that the case of filing Court proceedings in a competent mutual jurisdiction is expressly provided in both UDRP and Rules for UDRP.

Nevertheless, one may question the nature of the Court proceedings in a competent mutual jurisdiction under UDRP after the UDRP decision had been awarded.

There are two possible characterizations of these proceedings depending on the object of these proceedings.

First refers to a separate Court proceeding depending on procedural means available under the local law in which the parties try to establish and enforce their domain name or trademark rights in connection with a disputed domain name. In this case the Court proceedings shall not refer to the UDRP procedure or decision, being limited to the enforcement of local law rights in connection to the disputed domain name. Such proceedings shall not subject the UDRP proceedings and decision to a direct review by the local court. The outcome of such proceedings shall nevertheless block the enforcement of an UDRP decision of transfer or cancellation of a domain name by the Registrar, if the local mutual jurisdiction Court findings are different from those of the UDRP Administrative Panel. In the same time, an UDRP decision which finds the complaint unfounded by be contradicted by a Court decision which considers that the disputed domain name should be transferred or cancelled. The explanation for a different finding by the Court in comparison with the Administrative Panel is that the Court is under no obligation to apply the material provisions provided by UDRP and there is no binding effect of the UDRP decision on the local Courts.

The second characterization would consider a Court proceeding having as object the direct review of UDRP decision.

UDRP and Rules for UDRP support both characterizations of the available local (mutual jurisdiction as defined Rules for UDRP) Court proceedings, after the UDRP procedure had been concluded. At a first sight and based on the lack of clarity of the text, one could even say that both types of proceedings are available from the point of view of the parties in the UDRP procedure which obtain an unsatisfying solution.

If the possibility to opt for a distinct procedure under the local law for the enforcement of the domain name rights or trademark rights in connection to a disputed domain name, considering the available local procedural and material law means is the easiest to support with UDRP and Rules for UDRP text arguments, the direct challenge of an UDRP based decision in a local Court is a real dare to consider under jurisdictions¹⁵ which do not provide directly for such a review and lack any special material or procedural legal provisions in relation to UDRP proceedings or even with domain names in general. Romania is such a case.

ICANN Rules for UDRP¹⁶ refers to the challenge of a decision by stating in relation to the UDRP complaint content that the complainant will submit, with respect to any challenges to a decision in the administrative proceeding canceling or transferring the domain name, to the jurisdiction of the courts in at least one specified Mutual Jurisdiction.

¹⁵ In USA, it was enacted in 1999, the Anticybersquatting Consumer Protection Act (also known as *Truth in Domain Names Act*), a United States federal law as a part of *A bill to amend the provisions of title 17, United States Code, and the Communications Act of 1934, relating to copyright licensing and carriage of broadcast signals by satellite (S. 1948)*

http://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting_Consumer_Protection_Act, (accessed on may, 20, 2008)

¹⁶ The ICANN Rules paragraph 3 (b) (xiii) available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>, (accessed on May 20, 2008)

In the same time, UDRP¹⁷ provides for the possibility to put a stay to an Administrative Panel decision enforcement. Before implementing the decision, the registrar of the disputed domain name shall wait ten business days in order to give the adversely affected registrant the opportunity to file a complaint in a court of mutual jurisdiction. If such an action is brought by a domain name holder, the registrar may not transfer or cancel the name until the conclusion of that suit. In order to block the registrar's transfer or cancellation of the domain name while the challenge is pending, the domain name holder must provide official documentation (e.g. a copy of the complaint, file-stamped by the clerk of the court) to the registrar within the ten-day term.

In the created doctrine, the term of 10 days had been criticized and raised the question of "Parity" of Appeal¹⁸. Even if the length of the term is not the concern of this study, we cannot refrain to notice that such element is one of the aspects which should be taken in consideration when considering a review of the UDRP decision under the Romanian procedural legislation.

Applicability of article 364 from the Romanian Civil Procedure Code in case of an Administrative Panel UDRP based decision

a. Scope of article 364 from the Romanian Civil Procedure Code

Article 364 from the Romanian Civil Procedure Code provides for a court application for the cancellation of an arbitration award. The application for the cancellation of an arbitration award is provided in Book IV of the Romanian Civil Procedure Code – About Arbitration and provides for limited grounds for the cancellation of a arbitration award. In addition, article 365 (2) from the Romanian Civil Procedure Code provides for 1 month term from the date the arbitration award is communicated to the parties, term within the application for cancellation shall be submitted to the Court. In this sense, the application under article 364 from Romanian Civil Procedure Code has been qualified¹⁹ as an extraordinary appeal against an arbitration award.

Therefore the essential conditions to apply subject article 364 from the Romanian civil Procedure Code to a UDRP based decision are:

1. such decision is an arbitral award
2. the legal grounds for which a party ask for the cancellation of such decision are compatible with the legal grounds provided by article 364.
3. there is a compatibility between the challenge term provided by UDRP, paragraph 4 (k) and the term provided by article 365 (2)

b. The nature of UDRP

The first condition imposed by article 364 of the Romanian Civil Procedure Code is that the Administrative Panel Decision awarded under UDRP is an arbitration award.

In order to have an arbitration award, one has to question the arbitration nature of the UDRP. About the nature of UDRP, it has been debated many times²⁰. The conclusion of such

¹⁷ Uniform Dispute Resolution Policy, paragraph 4 (k) available at <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (accessed May 20, 2008)

¹⁸ See for more details A. Michael Froomkin, Comments on ICANN Uniform Dispute Policy, at the address <http://personal.law.miami.edu/%7Eamf/icann-udp.htm> (accessed on May, 20th, 2008)

¹⁹ Viorel Mihai Ciobanu, Again about the juridical nature of the application for cancellation of an arbitral award, available in the internet program LEX EXPERT, (accessed on May, 20th, 2008)

²⁰ See Gary Soo B.Sc, Domain Names for the Asian Markets), Web Journal of Current Legal Issues, (2005) at <http://webjcli.ncl.ac.uk/2005/issue5/soo5.html> (accessed on May, 20th, 2008), Colm Brannigan, The UDRP: How Do You Spell Success? In Digital Tehnology Journal (2004), at <http://www.austlii.edu.au/journals/DTLJ/2004/2.html> (accessed on May, 20th, 2008),

debates is usually that UDRP is not arbitration proceedings in common usage. Even according to ICANN, UDRP is not arbitration. UDRP is considered to be a quasi form of arbitration, an administrative proceeding. No further interpretation of what administrative proceedings mean under UDRP exists.

The difference between the UDRP and the arbitration procedure shall result from a simple comparison of UDRP with the principles of the New York Convention of 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

The New York convention does not contain an express definition of arbitration. Nevertheless, the provisions of the New York convention supports the basis of arbitration as being the contract by which the parties have agreed to submit a dispute for a decision by a third party. The essence of the arbitration is that the agreement is concluded by the parties to the future arbitration.

On contrary, in the case of the UDRP, between the parties participating in the resolution process there is no such agreement. According to the Policy a ‘Party means a Complainant or a Respondent’²¹, the Registration Agreement, as indicated within the Policy, “*is the agreement between a Registrar and a domain name holder*”.²² Therefore the contractual agreement in UDRP is the Respondent and the Registrar of the disputed domain name. It has to be noted that the Registrar is not participating in the UDRP proceedings.

The absence of an agreement between the parties participating in the UDRP procedure is a direct contradiction to the New York Convention principle. One may argue that the contradiction is apparent and that the filing of the application by the Complainant in an UDRP procedure may be considered direct acceptance of this agreement between a Registrar and a domain name holder.

On the other side, there are also other differences between UDRP and arbitration as provided by the New York Convention. The doctrine²³ summarised them as follows:

a. According to the New York Convention, if the decision falls outside the scope of the arbitral process, then either of the parties can declare it void. Before the second WIPO Report was published²⁴, it was decided that disputes dealing with geographical indications and personal names will not fall within the range of the UDRP, because national trademark laws concerning those issues vary. However, panellists have not refrained from accepting such cases, every time they were brought before them.²⁵

b. Default cases under UDRP had been considered by panellists as indication of bad faith and thus the domain name should be transferred to the trademark owner. The default cases are those where the respondent fails to meet the 20 days deadline and has not responded to the alleged receipt of the complaint. Default cases are only being considered on the respondent’s behalf, since it is the complainant that initiates the procedure; therefore it is impossible for him to default.²⁶ New York Convention does not recognize or mention the status of default cases.

²¹ See, ICANN Rules, Definitions found at <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>, accessed on the 1st of March, 2004

²² Ibid.

²³ Konstantinos Komaitis, PhD Student, University of Strathclyde, Glasgow, UK, Pandora’s Box is Finally Opened: The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and Arbitration - <http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Pandora%E2%80%99s%20Box%20is%20Finally%20Opened%20The%20Uniform%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Process%20and%20Arbitration.doc> (accessed on May 20, 2008)

²⁴ For more information please look at 2nd WIPO Report, at <http://wipo2.wipo.int/process2/report/html/report.html>, accessed on the 1st of March, 2004

²⁵ Amongst the most illustrative are the Barcelona.com and the Jeannete Winterson cases.

²⁶ Konstantinos Komaitis, PhD Student, University of Strathclyde, Glasgow, UK, Pandora’s Box is Finally Opened: The Uniform Domain Name Dispute Resolution Process and Arbitration - <http://www.bileta.ac.uk/Docu>

c. Arbitration affords to the parties the discretionary power to insert clauses that will allow them to ensure and achieve the enforceability of the decisions, something that cannot take place in the case of the UDRP. The enforceability of the UDRP decision exists only in relationship to the registrar and may be put to a stay by the simple fact of filling a court application by the Respondent in a 10 days term

d. According to UDRP only the complainant, the party not involved in the original contract which leads to this proceedings, has the option to decide at their own discretion, which arbitration centre will deal with the dispute, which contradicts with the principle of controlling forum shopping²⁷.

e. UDRP does not allow the choice of law, which is determined by the panelists.

f. The use of UDRP allows and even encourages the use of precedent²⁸.

Based on these differences the obvious conclusion would be that UDRP is certainly no arbitration.

Nevertheless, one may rebut such conclusion with the simple argument that, the classic concept of arbitration has evolved to different stages and suffers transformation according to the needs of the users of such proceedings; so, any procedure sharing the same conceptual background and solving the disputes before a third party is a form of arbitration, based on a contractual relationship in a private adjudicative process.

On the other side, if such reasoning shall be used this has to be done in accordance with the national legislation on arbitration. It is more than obvious under Book IV of the Romanian Civil Procedure law that the classic concept of arbitration as provided by New York convention has been considered and at this moment the UDRP departs too much for this classical concept to be qualified as subject of these provisions.

c. Incompatibility of the UDRP procedure with the grounds provided by article 364 for the cancellation of an arbitral award

Even considering the Administrative Panel decision an arbitral award, article 364 may not be applicable to such award. Several grounds provided in article 364 of the Romanian Civil Procedure Code contradicts with the very essence of the UDRP which provides for an on-line procedure in which the parties are not summoned for hearings and cannot be present to the hearings. If the applicability of article 364 from the Romanian Civil Procedure Code shall be accepted, an Administrative Panel UDRP based decision shall always be cancelled on the ground provided by article 364 (d) for the case in which a party was absent to the discussion on merits and its was not summoned for such hearing.

A strict interpretation of article 343 from the Romanian Civil Procedure Code as to the definition of the arbitration clause shall also lead always to a cancellation of the Administrative Panel UDRP based decision on the ground provided by article 364 (b), for the case in which the arbitral convention does not exist.

ment%20Library/1/Pandora%E2%80%99s%20Box%20is%20Finally%20Opened%20The%20Uniform%20Domain
%20Name%20Dispute%20Resolution%20Process%20and%20Arbitration.doc (accessed on May 20, 2008)

²⁷ Ibid.

²⁸ David Wotherspoon and Alex Cameron, Reducing Inconsistency in UDRP cases, Canadian Journal of Law & Technology Volume 2 Number 1, March 2003 at http://cjlt.dal.ca/vol2_no1, (accessed on May 20, 2008)

The listing of the cancellation grounds of an arbitral award are specific to the classical concept of arbitration which is applicable only at a very conceptual level to UDRP.

d. Obvious incompatibility between the 10 days term provided by UDRP 4 (k) and the 1 month term provided by article 365 (2) from the Romanian Civil Procedure Code

The term within the UDRP decision may be put to stay, by a court application is 10 business days from the moment the Registrar had received the communication of the Administrative Panel.

The term within which an application for the cancellation of an arbitral award shall be submitted to the Court is 1 month from the moment the arbitral award was communicated to the parties.

If just to a first look, not only that the two terms length and the moment they start running is different but also the purpose of the Court proceedings differ.

In the case of the UDRP, the Court proceedings are intended to stop the enforcement of the UDRP decision in the only way possible, by communicating to the Registrar that a court application has been submitted. The Registrar shall further not take any action according to paragraph 4 (k), unless we will take no further action, until it receives (i) evidence satisfactory to it of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory to it that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court dismissing the lawsuit or ordering that the Respondent does not have the right to continue to use the disputed domain name.

None of the purposes expressly stated in the UDRP may not be found in the submission of a application for cancellation of an arbitral award provided by article 364 from the Civil Procedure Code. The arbitral award is enforceable under the Romanian law²⁹ and a suspension of its enforceable effects may be considered by the Court only in a specific application for suspension.

Conclusions

The conclusions of this study impose by themselves.

UDRP has little in connection with classical concept of arbitration which was intended to be regulated by Book IV of the Romanian Civil Procedural Code and any attempt to use article 364 from this Book as a procedural mean to challenge an Administrative Panel decision has to be denied by the Romanian Courts. There are too many essential and determining differences and incompatibilities between the arbitration envisaged by Book IV and UDRP, to even consider article 364 for challenging an Administrative Panel decision

The denial of the application of article 364 to an Administrative Panel decision does not leave the party from the mutual jurisdiction Romania, which is unsatisfied with an UDRP based Administrative Panel decision, with no choice to challenge it. The Registrar is under contractual obligation to put to stay the enforcement of the UDRP decision if the party decides to start litigation in the mutual jurisdiction Romania according to paragraph 4 (k) from UDRP. What are the ways to exercise such right to litigate under the Romanian jurisdictions and legislation remains

²⁹ The arbitral award communicated to the parties has the effects of a definitive Court award according to article 363(2) Romanian Civil Procedural Code, while the foreign arbitral awards are enforceable by the specific procedure of exequatur according to law no.105/1992 regarding the international law relationship regulation as further modified by OUG no. 52/2008.

for the parties to decide and for the Courts to judge such decision. The actual stage of the Romanian legislation does not offer many possibilities to challenge the UDRP decision and the application for the cancellation of an arbitral award is not among them.

Nevertheless, we are confident that the Romanian Courts will settle the best way to achieve the exercise of its rights by a party unsatisfied with an UDRP decision, together with the challenge of the first decision in front of Romanian Court³⁰ being either a direct challenge or an indirect one.

³⁰ At the time this article had been written, Bucharest Tribunal, Civil Section IV, was first seized with an application for the cancellation of the WIPO Arbitration and Mediation Center decision awarded in the case no. DRO2007-0008 and after the parties conclusion, the court remained to decide on the preliminary exception and merits of such application - file no. 1969/3/2008.

SUNT DECIZIILE ORGANISMELOR INTERNAȚIONALE DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR (SAL) FUNDAMENTATE PE POLITICA DE SOLUȚIONARE UNIFORMĂ A LITIGIILOR (PSUL) CU PRIVIRE LA NUMELE DE DOMENII SUPUSE ACȚIUNII ÎN ANULARE PREVĂZUTE DE ART. 364 CODUL ROMÂN DE PROCEDURĂ CIVILĂ ?

Beatrice ONICA JARKA*

Abstract

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) privind numele de domeniu se bazează pe Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor (PSUL) adoptată de Corporația Internațională pentru Nume și Numere Atribuite (CINNA) în anul 1999 care prevede o procedură administrativă în acest sens. Deciziile pronunțate în cadrul acestor proceduri vor fi implementate direct de către Registratorii numelui de domeniu. Implementarea este, în conformitate cu paragraful 4 (k) din PSUL, suspendată dacă este inițiată o procedura la o instanță competentă în decursul a 10 zile lucrătoare de la data la care Registratorul este informat despre decizia Completului Administrativ numit în temeiul PSUL. Natura procedurilor ce au loc în fața instanței de drept comun din jurisdicția locală nu este foarte clară nici potrivit PSUL, nici sub Regulile PSUL sau potrivit regulilor procedurale adoptate de către diferiți furnizori de proceduri PSUL. Acest set de reguli nu specifică dacă prin procedura de drept comun, decizia Completului Administrativ se revizuieste direct sau dacă prevederile art. 4 (k) sunt doar un mijloc procedural prin care se suspendă punerea în executare a unei asemenea decizii prin obținerea unei decizii contrare dată de către instanță. Această situație creează un grad de nesiguranță în ceea ce privește procedurile desfășurate în conformitate cu dreptul local mai ales în statele unde nu există legislație care să reglementeze numele de domeniu, cum este România. Posibilitatea ca decizia Completului Administrativ adoptată într-o procedură PSUL să fie desființată conform prevederilor art. 364 din Codul de Procedură Civilă este una tentantă. Pe de altă parte, nu se poate formula o cerere în temeiul art. 364 din Codul Român de Procedură Civilă decât pentru un număr limitat de motive, aplicabilitatea acestui articol fiind limitată la hotărârile arbitrale. În plus, unele dintre motivele pentru care se poate solicita anularea hotărârii arbitrale sunt evident incompatibile cu soluționarea alternativă a litigiilor cu privire la numele de domenii bazată pe Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor adoptată de către CINNA în 1999.

Cuvinte cheie: nume de domenii, decizii, PSUL, instanță de jurisdicție comună, revizuire

Introducere

Studiul intenționează să acopere pe larg procedurile disponibile potrivit legislației române prin care decizia dată de Completul Administrativ într-o procedură alternativă de soluționare a litigiilor bazată pe PSUL poate fi contestată într-o instanță din România și dacă desființarea unei asemenea decizii este prevăzută de către legea română conform articolului 364 din Codul de procedură civilă.

Studiul abordează mecanismul de soluționare a litigiilor în lumina PSUL cu privire la numele de domenii și clarifică ce oportunități procedurale are o parte dintr-o procedură alternativă de soluționare a litigiilor să conteste o decizie pronunțată de Completul Administrativ în situația în

* Lector universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea "Nicolae Titulescu" University, București (e-mail: beatrice.onicajarka@cunescu.ro).

care nu este mulțumită de aceasta. Importanța studiului rezidă în stabilirea unor linii directoare pentru punerea în executare a drepturilor cu privire la numele de domenii sub jurisdicția română în care există un vacuum doctrinal și legislativ cu privire la aceste aspecte. Pentru această finalitate, prevederile PSUL vor fi examinate împreună cu principiile Convenției de la New York din 1958 cu privire la recunoașterea și punerea în aplicare a sentințelor arbitrale străine și prevederile art. 364 din Codul Român de Procedură Civilă. Studiul intenționează să se pronunțe asupra posibilității de a ataca o decizie a Completului Administrativ PSUL în temeiul articolului menționat, și implicit asupra competenței instanțelor romane de a revizui o decizie dată de un Complet Administrativ în baza PSUL, conform art. 364 din Codul de procedură civilă.

Literatura de Specialitate

Konstantinos Komaitis, Doctorand, Universitatea Strathclyde, Glasgow, Marea Britanie, Cutia Pandorei a fost în sfârșit deschisă: Procedura Politicii de soluționare Uniforme a Litigiilor în și Arbitrajul, A.Michael Fromkin, Comentarii cu privire la Politica CINNA de rezolvare Uniformă a litigiilor, Gary Soo B.Sc, Numele de domeniu pentru piețele asiatice, Colm Brannigan, PSUL: Cum se scrie succesul?

Prezentarea procedurii PSUL

PSUL¹ a fost adoptată de către CINNA în 1999, în scopul de a servi ca mecanism pentru soluționarea diverselor tipuri de litigii dintre cei care își înregistrează un nume de domeniu și terțe părți cu privire la înregistrarea și folosirea numelor de domeniu.

PSUL² este un set de reguli de drept material și procedural încorporate prin trimitere la ele în Contractul de Înregistrare pentru numele de domeniu dintre Registrator și titularii înregistrării numelor de domeniu.

PSUL prevede termenii și condițiile de desfășurare a procedurilor administrative obligatorii în legătură cu diferitele tipuri de litigii când o terță parte pretinde unui Furnizor de PSUL că:

1. Un anume nume de domeniu înregistrat este identic sau similar putând duce la confuzie cu o marcă de comerț sau cu o marcă pentru servicii în care reclamantul are drepturi
2. Titularul respectivului de domeniu nu are drepturi sau interese legitime cu privire la respectivul nume de domeniu, și
3. Respectivul nume de domeniu a fost înregistrat și folosit cu rea credință.

În consecință PSUL este limitat la acele cazuri de „piratare pe internet ” și „ utilizare abuzivă³”

Procedurile PSUL se desfășoară în fața unuia dintre furnizorii de servicii de soluționare administrativă a litigiilor listat pe pagina de internet a CINNA. În 2008, furnizorii afișați pe pagina de internet⁴ a CINNA erau Centrul Asiatic de Soluționare a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (CASLND)(aprobat efectiv la 28 Februarie 2002), Forumul Național de Arbitraj (FNA) (aprobat efectiv la 23 Decembrie 1999), Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI)

¹ Politica pentru Soluționarea Uniformă a Litigiilor, paragraful 1 disponibilă la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008).

² Politica pentru Soluționarea Uniformă a Litigiilor, paragraful 1 disponibilă la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008).

³ Kelley, Patrick, D., Proprietate Intelectuală: Tipologii în dezvoltare sub politica pentru soluționarea Uniformă a Litigiilor 17 Berkley Tech. L.J. 181 (2002).

⁴ Lista furnizorilor aprobați pentru soluționarea uniformă a litigiilor ICANN, disponibilă la adresa de internet <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm> (accesată la 20 mai 2008)

(aprobata efectiv la 1 Decembrie 1999) și Curtea de Arbitraj Cehă (CAC) care a fost aprobată în ianuarie 2008 și ca furnizor PSUL și acceptă plângerile întemeiate pe PSUL.

Reclamantul poate să opteze între un complet administrativ constituit dintr-un membru sau din trei membrii⁵. Fiecare complet administrativ decide în mod definitiv în fiecare caz. Dacă reclamantul optează pentru un complet alcătuit dintr-un singur membru, titularul numelui de domeniu (pârâtul) poate să ignore alegerea reclamantului și să aleagă ca plângerea acestuia să fie discutată în fața unui Complet Administrativ compus din trei membrii⁶.

Pârâtul are la dispoziție în termen de 20 de zile în care trebuie să răspundă plângerii depuse de către titularul mărcii și să depună în acest sens un răspuns scris Furnizorului⁷ de servicii de soluționare a litigiilor privind numele de domeniu, ales de către reclamant. În cazul în care pârâtul nu depune în termen răspunsul la plângere, completul va soluționa dosarul exclusiv în baza apărărilor⁸ reclamantului.

Singurele soluții disponibile sub PSUL sunt anularea numelui de domeniu respectiv sau transferul înregistrării sale pe numele titularului de marcă⁹. Nu există nicio posibilitate ca în conformitate cu PSUL să se solicite și să se obțină acoperirea prejudiciului cauzat prin înregistrarea și utilizarea abuzivă a numelui de domeniu în litigiu.. Acesta înseamnă că în cazul în care Completul Administrativ respinge plângerea, situația numelui de domeniu în litigiu rămâne neschimbată.

Procedura în fața instanței

Depunerea unei plângeri în baza PSUL nu împiedică niciuna dintre părți să urmeze căile tradiționale de rezolvare a litigiilor prin intermediul instanțelor de judecată sau al arbitrajului.¹⁰

Caracterul obligatoriu al procedurii administrative nu va împiedica reclamantul sau pârâtul să aducă litigiul în fața unei instanțe într-o jurisdicție competentă pentru soluționare independentă înainte ca o asemenea procedură administrativă obligatorie în fața unui Complet Administrativ în baza PSUL să fie începută, sau după ce acesta este încheiată.¹¹

Atât PSUL cât și Regulile pentru PSUL¹² acoperă situația în care una dintre părți inițiază orice procedură legală cu privire la un nume de domeniu în timp ce o procedură administrativă este pe rol.¹³

⁵ Regulile ICANN, paragraful 3 (b) (iv) disponibile la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

⁶ Regulile ICANN paragraful 3 (b) (iv) disponibile la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

⁷ Ibid

⁸ Konstantinos Komaitis, Doctorand, Universitatea Strathclyde, Glasgow, Marea Britanie, Cutia Pandorei a fost în sfârșit deschisă: Procedura Politicii de Soluționare Uniforme a Litigiilor și Arbitrajul disponibil la adresa de internet <http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Pandora%E2%80%99s%20Box%20is%20Fi-nally%20Opened%20The%20Uniform%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Process%20and%20Arbitration.doc> (accesat pe 20 Mai 2008).

⁹ Politica pentru Soluționarea Uniformă a Litigiilor, paragraful 4 (i) disponibilă la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

¹⁰ A. Michael Froomekin, Comentarii asupra Politice pentru soluționarea uniform a litigiilor ICANN, disponibil la adresa de internet <http://personal.law.miami.edu/%7Eamf/icann-udp.htm> (accesată la 20 mai 2008)

¹¹ Politica pentru Soluționarea Uniformă a Litigiilor, paragraful 4 k, disponibilă la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

¹² Regulile ICANN, disponibile la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> accesată la 20 mai 2008)

¹³ Regulile ICANN, paragraful 18 disponibile la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

Procedura în fața unei instanțe de judecată poate fi inițiată în fața unei instanțe competente sau în fața unei instanțe cu jurisdicție comună după cum este prevăzut atât de PSUL cât și de Regulile PSUL. În timp ce instanța competentă nu este definită expres în niciunul dintre seturile de reguli menționate, jurisdicția comună este definită, în conformitate cu Regulile PSUL¹⁴, ca fiind jurisdicția unei instanțe de la sediul fie al Registratorului la care a fost înregistrat numele de domeniu, cu condiția ca titularul numelui de domeniu să fi menționat în contractul de înregistrare al acestuia acea jurisdicție ca fiind cea în care se vor soluționa litigiile referitoare la utilizarea numelui de domeniu, sau de la sediul sau domiciliul titularului numelui de domeniu după cum este indicat în data de baze WHOIS.

Prin urmare PSUL nu este exclusivă, și litigiul poate fi înaintat unei instanțe înaintea emiterii unei decizii pronunțată în temeiul PSUL, în timp ce o asemenea procedură administrativă PSUL este în progres sau după ce procedura a fost încheiată.

Contestarea în instanță unei decizii pronunțate în temeiul PSUL

Pentru scopul acestui studiu facem mențiunea că situația în care se recurge la o procedura în fața instanței este expres prevăzută atât potrivit PSUL cât și potrivit Regulilor PSUL.

Cu toate acestea, ce apare în discuție este natura unei proceduri într-o jurisdicție comună după cum este ea definită de PSUL și de Regulile PSUL, după ce o decizie a fost dată în cauză.

Sunt două posibile tipuri de proceduri în funcție de obiectul lor.

Primul se referă la procedura separată în fața instanței ce depinde de mijloacele procedurale disponibile potrivit dreptului local în care părțile încearcă să stabilească și să pună în aplicare drepturile la marcă pe care le dețin în legătură cu un nume de domeniu în litigiu. În acest caz procedura în fața instanței nu va face referire la procedura sau decizia fundamentată pe aceeași PSUL, fiind limitată la punerea în aplicare a drepturilor conferite de dreptul local în legătură cu numele de domeniu în litigiu. Asemenea proceduri nu vor avea ca obiect revizuirea de către instanța locală a deciziei pronunțate în baza PSUL și nici a procedurii PSUL în sine. Cu toate acestea, rezultatul unei asemenea proceduri nu va bloca punerea în aplicare a unei decizii PSUL prin care se transferă sau se anulează înregistrarea unui nume de domeniu de către Registrator, dacă soluția dată de instanța din jurisdicția comună este aceeași cu cea pronunțată de Completul Administrativ care soluționează litigiul în temeiul PSUL. În același timp, o decizie pronunțată în temeiul PSUL prin care se respinge cererea reclamantului ca nefondată poate fi în contradicție cu o decizie a instanței care consideră că numele de domeniu trebuie să fie transferat sau anulat. Explicația pentru soluțiile contradictorii date de instanță de judecată și de Completul Administrativ, rezidă în faptul că instanța nu este obligată să aplice prevederile de drept material ale PSUL și nu există efect obligatoriu al deciziei pronunțate în baza PSUL în fața instanțelor locale.

Cel de-a doua tip de procedură posibilă desfășurată în fața instanțelor locale, ca jurisdicție competentă comună, are în vedere situația în care procedura în fața instanței are ca obiect contestarea directă a deciziei PSUL.

Atât PSUL cât și Regulile PSUL susțin ambele tipuri de proceduri în fața instanțelor locale ce sunt disponibile după cum le-am prezentat și noi (jurisdicție comună după cum este definită de Regulile PSUL), după ce procedura în temeiul PSUL a fost finalizată. La prima vedere și din cauza lipsei de claritate a textului PSUL și a Regulilor PSUL, s-ar putea spune că ambele tipuri de proceduri sunt disponibile pentru părțile din procedura PSUL care obțin o soluție nesatisfăcătoare.

¹⁴ Regulile ICANN, paragraful 1 disponibile la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

Dacă posibilitatea de a opta pentru o procedură distinctă în conformitate cu dreptul local pentru punerea în aplicare a drepturilor asupra unui nume de domeniu sau a drepturilor de marcă în legătură cu un nume de domeniu în litigiu, având în vedere dreptul procedural și material local cel mai ușor se poate susține cu argumente din textul PSUL și din Regulile PSUL, atacarea directă într-o instanță locală a unei decizii pronunțate în temeiul PSUL. Totuși această contestare care să conducă practica la revizuirea deciziei fundamentată pe PSUL este o adevărată provocare mai ales în cadrul anumitor jurisdicții¹⁵ care nu prevăd în mod direct o asemenea revizuire și în care lipsesc dispozițiile de drept material sau procedural în ceea ce privește procedurile PSUL sau numele de domeniu în general. România este una dintre aceste jurisdicții.

Regulile CINNA pentru PSUL¹⁶ fac referire la posibilitatea de contestare a unei decizii prin inserarea între elementele ce vor fi conținute într-o plângere a faptului că în ceea ce privește orice acțiune împotriva unei decizii date în cadrul procedurii administrative prin care se anulează sau se transferă numele de domeniu, acesta va fi adresată jurisdicției unei instanțe în cel puțin una dintre jurisdicțiile comune.

În același timp, PSUL¹⁷ prevede posibilitatea suspendării executării unei decizii a Completului Administrativ. Înainte de implementarea deciziei, Registratorul numelui de domeniu în litigiu va aștepta 10 zile lucrătoare pentru a da posibilitatea părții care este afectată de decizia fundamentată pe PSUL, de a depune o acțiune într-una dintre jurisdicțiile comune. Dacă o asemenea acțiune este depusă de către titularul numelui de domeniu, Registratorul nu poate să transfere sau să anuleze numele până la soluționarea acțiunii respective. Pentru a bloca transferul sau anularea înregistrării numelui de domeniu în timp ce acțiunea judiciară este pe rol, titularul înregistrării numelui de domeniu trebuie să furnizeze Registratorului documentele doveditoare (o copie de pe plângere purtând viza registraturii instanței) în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării către el a deciziei Completului Administrativ..

În doctrină, termenul de 10 zile lucrătoare a fost criticat și au fost ridicate întrebări cu privire la „egalitatea apelului”¹⁸. Chiar dacă durata acestui termen nu face obiectul acestui studiu, menționăm că un asemenea element ar trebui să fie luat în considerare când se va pune în discuție contestarea unei decizii date în baza PSUL potrivit legislației române.

Aplicabilitatea art. 364 din Codul de Procedură Civilă Român în cazul unei decizii date de către Completul Administrativ în temeiul PSUL

a. Scopul art. 364 din Codul de procedură civilă

Art. 364 din Codul de procedură civilă român prevede posibilitatea adresării instanței de judecată cu o cerere de anulare a unei sentințe arbitrale. Solicitarea anulării unei sentințe arbitrale este prevăzută de Cartea IV din Codul de procedură civilă român - Despre Arbitraj, și care prevede

¹⁵ În Statele Unite ale Americii a fost adoptat în 1999 Actul de protecție a consumatorilor împotriva ocupării abuzive (cunoscut și sub denumirea de Adevărul în Actul cu privire la numele de domeniu), o Lege federală a Statelor Unite ca parte dintr-un proiect de lege care să modifice dispozițiile titlului 17, Codul statelor Unite, și Actul cu privire la comunicații din 1934, cu privire la licența pentru drepturi de autor și transmiterea de semnale prin satelit (S) 1948 ,http://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting_Consumer_Protection_Act (accesată la 20 mai 2008)

¹⁶ Regulile ICANN, paragraful 3 (b) (xiii) disponibile la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

¹⁷ Politică pentru soluționarea Uniformă a Litigiilor, paragraful 4 (k) disponibilă la adresa de internet <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> (accesată la 20 mai 2008)

¹⁸ A. Michael Froomkin, Comentarii asupra Politice pentru Soluționarea Uniformă a Litigiilor ICANN, disponibil la adresa de internet <http://personal.law.miami.edu/%7Eamf/icann-udp.htm> (accesată la 20 mai 2008)

această posibilitate pentru un număr limitat de motive. În plus, art. 365 alin. (2) din Codul de procedură civilă român impune ca această acțiune în anulare să fie înaintată instanței în termen de o lună de la data la care sentința arbitrală este comunicată părților. În acest sens, o cerere bazată pe art. 364 din Codul de procedură civilă român a fost calificată¹⁹ ca o acțiune în anulare împotriva unei sentințe arbitrale.

Prin urmare condițiile esențiale pentru aplicarea art. 364 din Codul de procedură civilă român în cazul unei decizii pronunțate în temeiul PSUL sunt:

1. Decizia să fie o sentință arbitrală
2. Temeiurile legale pentru care partea solicită desființarea unei asemenea sentințe să fie compatibile cu cele prevăzute de art. 364 Codul de procedură civilă român.
3. Să existe compatibilitate între termenul PSUL în care se poate ataca decizia pronunțată de Completul Administrativ prevăzut de paragraful 4(k) din PSUL și termenul prevăzut de articolul 365 alin. (2) din Codul de procedură civilă român.

b. Natura PSUL

Prima condiție impusă de art. 364 din Codul de procedură civilă român este ca decizia Completului Administrativ pronunțată în temeiul PSUL să fie o sentință arbitrală.

Pentru a califica decizia Completului Administrativ ca fiind o sentință arbitrală, trebuie pus în discuție în ce măsură PSUL constituie reguli de arbitraj. În ceea ce privește natura PSUL, aceasta a făcut de multe ori subiectul dezbaterilor²⁰ în doctrină. Concluzia unor asemenea dezbateri este adesea aceea că PSUL nu reglementează o procedură arbitrală în înțelesul ei comun. Chiar și abordarea CINNA este că PSUL nu reglementează arbitrajul. PSUL este considerată a fi o formă de cvasi arbitraj, o procedură administrativă. Nu există nicio interpretare a ceea ce este procedura administrativă potrivit PSUL.

Diferența între procedura prevăzută de PSUL și procedura arbitrală în înțelesul ei comun rezultă dintr-o simplă comparație a acesteia cu principiile Convenției de la New York din 1958 cu privire la recunoașterea și punerea în aplicare a sentințelor arbitrale.

Convenția de la New York nu conține o definiție a arbitrajului. Cu toate acestea, dispozițiile Convenției de la New York susțin ideea că fundamentul arbitrajului este constituit de contractul prin care părțile au consimțit să defere un litigiu dintre ele soluționării de către o terță persoană. De esența arbitrajului este contractul în care părțile consimt asupra unui potențial arbitraj viitor.

Pe de cealaltă parte, în cazul procedurii prevăzute de PSUL, între părțile ce participă la procedura PSUL nu există un asemenea contract. Conform cu PSUL o „Parte înseamnă Reclamant și Pârât”²¹, în timp ce contractul de înregistrare, după cum este prevăzut de PSUL „este contractul dintre Registrator și titularul numelui de domeniu”²². Prin urmare în înțelegerea contractuală după cum este ea definită în PSUL, părțile sunt pârâtul și Registratorul numelui de domeniu în litigiu. Trebuie subliniat faptul că Registratorul nu participă în procedurile PSUL.

Absența unui contract între părțile care participă la procedura prevăzută de PSUL este în contradicție directă cu principiul menționat din Convenția de la New York. Se poate argumenta ca

¹⁹ Viorel Mihai Ciobanu, Din nou despre natura juridică a acțiunii în anulare a hotărârii arbitrale - disponibil pe programul de internet LEX EXPERT- (accesat 20 mai 2008)

²⁰ Vezi Garz Soo B. Sc, Numele de domeniu pentru Piața Asiatică, Revistă de drept online cu problem de actualitate disponibilă la <http://webjcli.ncl.ac.uk/2005/issue5/soo5.html>, Colm Brannigan, PSUL: Cum se scrie succesul? În revista de tehnologie digitală (2004) disponibil la adresa de internet <http://www.austlii.edu.au/au/journals/DTLJ/2004/2.html> (accesată la 20 mai 2008)

²¹ Vezi, Regulile ICANN, definiții ce pot fi găsite la adresa de internet <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm> (accesate la 1 mai 2008)

²² Ibid

acesta contradicție este aparentă și că depunerea unei cereri de către reclamant într-o procedură PSUL ar putea fi considerată ca o acceptare directă de către Reclamant a acestui contract dintre Registrador și titularul numelui de domeniu.

Pe de cealaltă parte, există diferențe între procedura PSUL și arbitraj după cum este el prevăzut în Convenția de la New York. Doctrina²³ a inventariat aceste diferențe după cum urmează:

a. Conform Convenției de la New York, dacă decizia arbitrală depășește sfera clauzei arbitrale, atunci oricare dintre părți poate să o declare nulă. Înainte ca cel de al doilea Raport OMPI să fie publicat²⁴ se decisese că litigiile care vizau indicațiile geografice și nume personale să nu intre în aria de acoperire a PSUL, deoarece legile privind naționale care reglementau aceste probleme variau. Cu toate acestea, cei care au fost numiți în completele administrative au acceptat asemenea cazuri ori de câte ori le-au fost deferite.²⁵

b. Cazurile în care nu au fost îndeplinite obligațiile procedurale potrivit PSUL au fost considerate de către membrii completelor administrative ca fiind semne de rea credință și prin urmare numele de domeniu în aceste cazuri de cele mai multe ori au fost transferate titularului dreptului de marcă, reclamantul în procedura PSUL. Cazurile în care nu sunt îndeplinite obligațiile procedurale sunt de regulă acelea în care pârâtul nu respectă termenul de 20 de zile și nu răspunde pretențiilor procedurale ale reclamantului. Aceste cazuri implică neglijența pârâtului deoarece reclamantul este cel care inițiază procedura și prin urmare este imposibil ca acesta să fie considerat în culpă²⁶. Convenția de la New York nu recunoaște și nici nu menționează statutul cazurilor în care nu au fost îndeplinite obligațiile procedurale

c. Arbitrajul lasă la discreția părților posibilitatea de a introduce în contractul dintre ele clauze care să le asigure sau să le permită să execute deciziile arbitrale ceea ce nu este posibil potrivit PSUL. Executarea deciziilor PSUL există doar în legătură cu Registradorul și poate fi suspendată prin simpla introducere a unei acțiuni procedurale în acest sens de către pârât în un termen de 10 zile

d. Conform PSUL, numai reclamantul, partea terță față de contractul inițial care conduce la această procedură, are opțiunea de a decide, la discreția sa, care este centrul de arbitraj care va soluționa litigiul, ceea ce e în contradicție cu principiul de alegere de către ambele părți prin clauza arbitrală a regulamentului arbitral aplicabil și a membrilor Completului Administrativ.²⁷

e. PSUL nu permite alegerea dreptului aplicabil, acesta fiind determinat de către membrii Completului Administrativ

f. În procedura PSUL este utilizat și chiar încurajat precedentul judiciar²⁸

²³ Konstantinos Komaitis, Doctorand, Universitatea Strathclyde, Glasgow, Marea Britanie. Cutia pandorei a fost în final deschisă: Procedura Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor și Arbitrajul disponibil la adresa de internet <http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Pandora%E2%80%99s%20Box%20is%20Finally%20Opened%20The%20Uniform%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Process%20and%20Arbitration.doc> (accesat pe 20 Mai 2008)

²⁴ Pentru mai multe informații puteți consulta cel de al doilea raport al OMPI, disponibil la adresa de internet <http://wipo2.wipo.int/process2/report/html/report.html>, accesat la 1 Mai 2008

²⁵ Dintre cele mai ilustrative cazuri menționăm Barcelona.com

²⁶ Konstantinos Komaitis, Doctorand, Universitatea Strathclyde, Glasgow, Marea Britanie. Cutia pandorei a fost în final deschisă: Procedura Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor și Arbitrajul Unhttp://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Pandora%E2%80%99s%20Box%20is%20Finally%20Opened%20The%20Uniform%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Process%20and%20Arbitration.doc (accesat pe 20 Mai 2008)

²⁷ Ibid.

²⁸ David Wotherspoon și Alex Cameron, Reducerea lipsei de uniformitate în cazurile PSUL, Revista canadiană de drept și tehnologie Volumul 2 Numărul 1, Martie 2003 disponibil la adresa de internet http://cjltdal.ca/vol2_no1 (accesată la 20 Mai 2008)

În baza acestor diferențe concluzia evidentă este ca procedura prevăzută de PSUL nu poate fi catalogată ca o procedură de arbitraj în sensul clasic al cuvântului.

Totuși, acesta concluzie poate fi combătută cu simplul argument că, noțiunea clasică de arbitraj a evoluat la diferite nivele și încă este supusă diferitelor transformări în conformitate cu nevoile utilizatorilor unei asemenea proceduri. Prin urmare, orice procedura care împărtășește fundamentul conceptual al arbitrajului și este soluționată de către o parte ce este terță de litigiu este o formă de arbitraj, bazată pe relația contractuală într-un proces privat de soluționare a unui litigiu.

Pe de altă parte folosirea unui astfel de raționament trebuie făcută în concordanță cu legislația națională existentă cu privire la arbitraj în diferite jurisdicții. Este mai mult decât evident că potrivit Cărții a IV-a CRPC conceptul clasic de arbitraj prevăzută de Convenția de la New York este cel avut în vedere la acest moment și că PSUL este mult prea departe de acest concept clasic pentru a face obiectul acestei reglementări naționale.

c. Incompatibilitatea procedurii PSUL cu temeiurile prevăzute de articolul 364 pentru desființarea unei sentințe arbitrale.

Chiar dacă nu considerăm decizia Completului Administrativ ca fiind o decizie arbitrală, art. 364 din Codul de procedură civilă român nu poate fi în continuare aplicabil unei asemenea decizii. Mai multe dintre temeiurile prevăzute în art. 364 din Codul de procedură civilă român sunt în contradicție chiar cu esența PSUL care prevede că procedura se desfășoară prin intermediul canalelor de internet online, iar părțile nu sunt citate pentru audieri și nici nu pot fi prezente fizic la audierile acestei cauze. Dacă aplicabilitatea art. 364 din Codul de procedură civilă român ar fi acceptată, atunci fiecare decizie dată de către Completul Administrativ ar fi întotdeauna anulată pe motivul prevăzută de articolul 364 alin. (4) din Codul de procedură civilă român, și anume că partea a fost absentă la dezbaterile pe fond și nu a fost citată pentru asemenea dezbateri.

O interpretare strictă a art. 343 din Codul de procedură civilă român în ceea ce privește definiția clauzei arbitrale va conduce de asemenea la anularea deciziei date de Completul administrativ în baza PSUL pentru motivul prevăzută la art. 364 lit. b) din Codul de procedură civilă român, potrivit căruia convenția arbitrală nu există.

Lista cu motivele pentru care poate fi anulată o decizie arbitrală prevăzute de art. 364 din Codul de procedură civilă român sunt specifice conceptului clasic de arbitraj care este aplicabil doar la nivel conceptual procedurii prevăzute de PSUL.

d. Evidenta incompatibilitate dintre termenul de 10 zile prevăzută de PSUL paragraful 4 litera (k) și termenul de o lună prevăzută de art. 365 alin. (2) din Codul de procedură civilă român

Termenul în care executarea deciziei PSUL poate fi suspendată printr-o cerere introdusă la instanță este de 10 zile lucrătoare de la momentul la care Registrarul a primit comunicarea de la Completul administrativ.

Termenul în care se poate solicita instanței de judecată desființarea unei sentințe arbitrale este de o lună de la momentul la care acesta a fost comunicată părților.

Dacă la o primă vedere, nu numai lungimea celor două termene diferă, dar și momentul de la care acestea curg este diferit, trebuie să precizăm că de asemenea și scopul procedurilor în fața instanței diferă.

În cazul PSUL, procedurile în fața instanței au ca scop să oprească punerea în executare a deciziei PSUL în singura modalitate posibilă, prin comunicarea către Registrator că o cerere a fost depusă la instanță în acest sens. Registratorul, prin urmare nu va mai întreprinde nicio acțiune în conformitate cu paragraful 4 (k) PSUL, decât dacă va primi (i), dovadă suficientă că există o

tranzacție între părți (ii) o dovadă suficientă că cererea a fost retrasă sau respinsă, sau (iii) o copie de pe decizia unei asemenea instanțe prin care este respinsă cererea sau prin care se dispune că pârâțul nu are dreptul de a continua utilizarea numelui de domeniu.

Niciunul dintre motivele menționate în mod expres în PSUL nu coincide cu motivele în baza cărora poate fi formulată o cerere de anulare a unei decizii arbitrale în temeiul art. 364 din Codul de procedură civilă român. Sentința arbitrală poate fi pusă în aplicare sub legislației române²⁹ și o suspendare a efectelor sale poate fi luată în considerare de către instanță doar în cazurile specifice reglementate pentru care se poate solicita suspendarea.

Concluzii

Concluziile acestui studiu se impun singure.

PSUL are foarte puține puncte în comun cu conceptul clasic de arbitraj care este reglementat de Cartea IV din Codul de procedură civilă român și orice încercare de a aplica art. 364 ca mijloc procedural pentru a anula o decizie a unui Complet Administrativ va fi respinsă de către instanțele române. Sunt prea multe diferențe esențiale și determinante și prea multe incompatibilități între arbitraj așa cum este reglementat prin Cartea IV și PSUL, pentru a lua în considerare anularea deciziei Completului Administrativ în temeiul art. 364 din Codul de procedură civilă român.

Refuzul aplicării art. 364 din Codul de procedură civilă român unei decizii a Completului Administrativ, nu lasă partea din jurisdicția comună a României care este nemulțumită de decizia pronunțată de Completul Administrativ în temeiul PSUL, fără nicio posibilitate de a o contesta. Registratorul este sub obligația contractuală de a suspenda executarea deciziei dacă o parte potrivit procedurii prevăzute de PSUL decide să pornească un litigiu în jurisdicția comună a României în conformitate cu paragraful 4(k) din PSUL. Care sunt modalitățile de a exercita un asemenea drept de a începe un litigiu în jurisdicția și potrivit legislației române rămâne la latitudinea părților să decidă. Stadiul actual al legislației române nu oferă multe posibilități contestării deciziei PSUL iar solicitarea desființării acesteia conform art. 364 din Codul de procedură civilă român nu este una dintre ele.

Cu toate acestea suntem încrezători ca instanțele române vor găsi cea mai bună modalitate prin care partea care nu este mulțumită de decizia pronunțată în temeiul psul să își apere dreptul, împreună cu contestarea acesteia în fața instanțelor române³⁰ fie direct, fie indirect.

²⁹ Decizia arbitrală comunicată părților are efectele unei decizii definitive pronunțate de o instanță de judecată în conformitate cu articolul 363 (2) CRPC, în timp ce o decizie arbitrală străină poate fi pusă în aplicare prin procedura de exequatur în conformitate cu Legea 105/1992 cu privire la relațiile de drept internațional privat care a fost ulterior modificată prin OUG nr. 52/2008.

³⁰ La momentul ca care acest articol a fost scris 2008, Tribunalul București, Secția a-IV-a civilă fusese sesizat cu o cerere de anulare a unei decizii pronunțate de Centru de Arbitraj și Mediere al OMPI în cazul nr. DRO2007-0008, și după ce părțile au pus concluzii pe fond, instanța a rămas în pronunțare cu privire la excepțiile ridicate și pe fondul cauzei, Dosar nr. 1969/32008, pronunțându-se în sensul respingerii cererii de anulare ca nefiind de competența instanțelor de judecată naționale.