Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **aguanuevavida.cl**
Oficio OF17192

VISTOS:

1. Que con fecha 15 de agosto de 2012, don CARLOS ENRIQUE GALLARDO ROJAS solicita la inscripción del nombre de dominio **aguanuevavida.cl**. Posteriormente, con fecha 27 de agosto de 2012, AGUAS NUEVAS S.A., representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cía., solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **aguanuevavida.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF17192 de fecha 30 de noviembre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 3 de diciembre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 11 de diciembre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLANUEVA LAGOS, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, AGUAS NUEVAS S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante don CARLOS ENRIQUE GALLARDO ROJAS, por lo que se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral.

5. Que con fecha 18 de diciembre de 2012, el Segundo Solicitante, AGUAS NUEVAS S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 5 de abril de 2013.

6. Que con fecha 26 de diciembre de 2012, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, AGUAS NUEVAS S.A., señalando que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a "*aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho*". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que estima que sin duda alguna posee sólidos fundamentos para reivindicar el dominio en cuestión. Por esto, quieren que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar el simple principio "*first come, first served*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Sostiene que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "*first come, first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "*mejor derecho*". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "*llegué primero y punto*", ha sido superada y el Segundo Solicitante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sentenciador no sea víctima de la trampa "*first to file*", que

originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

El grupo de empresas AGUAS NUEVAS se desempeña en el sector de los servicios regulados, a través de la prestación de los servicios sanitarios de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, La Araucanía y Magallanes. El Segundo Solicitante indica que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar lo que considera la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio.

AGUAS NUEVAS S.A. señala ser titular de la marca **"AGUAS NUEVAS"**, la cual se encuentra registrada con anterioridad a la solicitud de nombre de dominio en disputa, además de contar con la razón social, como atributo de la personalidad jurídica. Asimismo, indica que se encuentran registrados los nombres de dominio **aguanueva.cl** y **aguasnuevas.cl**. Estima que entre el nombre de dominio aludido y sus marcas registradas existe una gran similitud gráfica y fonética, diferenciándose sólo por la agregación de la palabra "vida". Dice que el nombre de dominio en disputa no logra una distintividad que lo haga reconocible por sí mismo.

El Segundo Solicitante alega ser titular y utilizar una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario, se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Por esto, considera que de rechazarse su solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

AGUAS NUEVAS S.A. agrega que lo anterior no busca limitar al Primer Solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino que lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado a NIC Chile otro nombre de dominio. Dice que dicha similitud en el mercado es peligrosa, porque trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Esto, puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con el prestigio del Segundo Solicitante. Entonces, AGUAS NUEVAS S.A. se pregunta ¿es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra? ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? Al respecto, AGUAS NUEVAS S.A. manifiesta que en su opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

El Segundo Solicitante explica que la identidad semántica que se aprecia en este caso, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. El

artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se supenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente*".

AGUAS NUEVAS S.A. indica que el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del Segundo Solicitante:

> "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe*".
>
> "La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
>
> *a.* "*Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*
>
> *b.* "*Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*
>
> *c.* "*Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*
>
> "*La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado*:
>
> *a.* "*Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*
>
> *b.* "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*
>
> *c.* "*Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*
>
> d. "*Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar*

en línea, creando confusión con la marca del reclamante."

El Segundo Solicitante destaca que hoy, la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo, reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su propiedad, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de AGUAS NUEVAS S.A. y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que el Segundo Solicitante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

AGUAS NUEVAS S.A. manifiesta que el punto central de su argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Agrega que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado, podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. De esta forma, estima que el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado al Segundo Solicitante. Por consiguiente, considera que es improcedente asignar el nombre de dominio al Primer Solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de AGUAS NUEVAS S.A.

Por último, el Segundo Solicitante hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante. De acuerdo a lo planteado, sostiene que el improbable otorgamiento a don CARLOS ENRIQUE GALLARDO ROJAS del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Por lo demás, le resulta impensable que un tercero intente apropiarse del prestigio de una empresa de la naturaleza de AGUAS NUEVAS S.A., un medio que influye y afecta a todo el país.

En suma, indica AGUAS NUEVAS S.A. que la buena fe, el interés legítimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y el posicionamiento comercial consolidado, son todos elementos que perfilan al Segundo Solicitante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades con las que el reglamento ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, el Segundo Solicitante solicita se le conceda el registro del nombre de dominio **aguanuevavida.cl**.

El Segundo Solicitante acompaña a su demanda los siguientes documentos probatorios:

i) Documentos que dan cuenta de mi personería para actuar en autos y de mi calidad de abogado habilitada para el ejercicio de la profesión.

ii) Listado de marcas comerciales registradas a nombre del Segundo Solicitante.

iii) Impresión de sitio web de mi representada, http://www.aguasnuevas.cl/Modulos/Visor/visor.aspx?pgaIdPagina=43

iv) Revistas Aguas Nuevas N° 3 del año 2005, N° 9 del año 2007, N° 23 del año 2011.

v) Folleto Gestión del Desempeño de Aguas Nuevas.

vi) Código de ética Aguas Nuevas.

vii) Memorias Aguas Nuevas años 2006, 2008, 2010 y 2011.

viii) Cartilla de Seguridad "Plan de Evacuación" de Aguas Nuevas.

ix) Publicidad Campaña "tomaaguadelallave.cl" de Aguas Nuevas **http://www.tomaaguadelallave.cl/galeria/grafica/0**

x) Papelería de Aguas Nuevas, que incluye hoja tamaño de carta corporativa, sobre extra oficio y sobre americano.

xi) Lápiz institucional de Aguas Nuevas.

7. Que por resolución de fecha 5 de abril de 2013, se provee el escrito presentado con fecha 26 de diciembre de 2012 por don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, AGUAS NUEVAS S.A. y se da traslado al Primer Solicitante de las demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico.

8. Que con fecha 19 de abril de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas

vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, AGUAS NUEVAS S.A., ha hecho valer lo que estima son sus derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don CARLOS ENRIQUE GALLARDO ROJAS, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que AGUAS NUEVAS S.A. posee legítimos derechos sobre la marca **"AGUAS NUEVAS"**, la cual se encuentra ampliamente registrada en Chile para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 37, 39, 40 y 42, entre otros.

7. Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **aguanueva.cl** y **aguasnuevas.cl**.

8. Que al incluir el nombre de dominio en conflicto en forma casi íntegra la marca comercial **"AGUAS NUEVAS"** de propiedad del Segundo Solicitante, es dable pensar que el dominio en conflicto podría producir errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general.

9. Que, en todo caso, al no estar activado el sitio Web **aguanuevavida.cl**, no puede determinarse cuál es el uso que pretende darle el Primer Solicitante al dominio de autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera llevar a este árbitro a una conclusión distinta.

10. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

11. Que por el mero hecho de que don CARLOS ENRIQUE GALLARDO ROJAS haya solicitado primero el nombre de dominio **aguanuevavida.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

12. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por AGUAS NUEVAS S.A., así como la falta de ellos por parte de don CARLOS ENRIQUE GALLARDO ROJAS y, en especial, atendidos los principios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a

la convicción de que el Primer Solicitante carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio **aguanuevavida.cl** y, en cambio, al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio pedido.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **aguanuevavida.cl** al Segundo Solicitante, AGUAS NUEVAS S.A., RUT Nº 76.030.156-6.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 26 de abril de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6