MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(acumulado) 370-2009
grupoceano.cl
grupooceano.cl
Oficios NIC Chile OF10371 - OF10372
Ruben Darío Basay Roberts v. Editorial Océano S.L. v. Editorial Océano de Chile S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Santiago, treinta de julio de dos mil nueve.-

V I S T O S:

Con fecha 20 de octubre de 2008, don Ruben Darío Basay Roberts, domiciliado en Los Leones 668, Providencia, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representada por don Mario Basay Roberts, solicitó la inscripción de los nombres de dominio <grupoceano.cl> y <grupooceano.cl>, en adelante, las «Primeras Solicitudes».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», se presentaron solicitudes conflictivas adicionales sobre los mismos nombres de dominio <grupoceano.cl> y <grupooceano.cl>, denominadas respectivamente las «Segundas Solicitudes» y las «Terceras Solicitudes».

Las «Segundas Solicitudes» fueron presentadas con fecha 29 de octubre de 2008 por Editorial Océano S.L., domiciliada para estos efectos en Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, representada en dicha solicitud por Weekmark Ediciones y Servicios Limitada, y representada en autos por doña Carmen Paz Alvarez Enriquez, abogado, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante».

Las «Terceras Solicitudes» fueron presentadas con fecha 19 de noviembre de 2008 por Editorial Océano de Chile S.A., domiciliada en Miraflores 130, piso 25, Santiago, representada en autos por don Rafael Pastor Besoain, abogado, en adelante también denominada esta parte «Tercer Solicitante».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio OF10371 y OF10372, de fecha 4 de marzo de 2009, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución de los conflictos sobre asignación de los nombres de dominio <grupoceano.cl> y <grupooceano.cl>, en adelante también singularizados como los nombres de dominio «disputados», «en disputa», «en conflicto» o «litigiosos», haciéndole llegar por vía

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 9 de marzo de 2009, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 20 de marzo de 2009, a las 18.15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 20 de marzo de 2009 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de los representantes del Primer Solicitante, Segundo Solicitante y Terce4r Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. Todas las partes comparecientes solicitaron al árbitro en dicha audiencia que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, les fueran notificadas por correo electrónico. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a las partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Únicamente el Segundo y Tercer Solicitante presentaron demandas.

El Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Que sus orígenes se remontan hace ya casi once décadas de prestigiosa tradición editorial, y más de cincuenta años de liderazgo en el rubro, ya que la fundación de EDITORIAL OCÉANO, SL tuvo lugar el año 1889. EDITORIAL OCÉANO, SL, con la finalidad de expandir sus fronteras de actuación a diferentes países de habla hispana, decidió crear lo que se conoce hace décadas como el “GRUPO OCEANO”. De esta forma, EDITORIAL OCÉANO, SL se encuentra a la cabeza de una serie de filiales domiciliadas en diversos países del mundo, conglomerado que se conoce, distingue y publicita como “GRUPO OCEANO”. Actualmente, es líder en el mercado global de la edición en lengua española, ya que a través de sus distintas filiales se encuentra presente en 21 países de habla española más Portugal, Brasil y Estados Unidos. Dentro de las obras que se publican por EDITORIAL OCÉANO, SL es posible encontrar un amplio catálogo, con un gran abanico de productos y líneas editoriales.

(B) Que cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Registro Nº 751.153, "EO OCEANO", mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro Nº 751.154, "EO OCEANO", mixta, para distinguir servicios en clase 41; Registro Nº 567.231, "OCEANOTODOS LOS LIBROS", mixta, para distinguir servicios en clase 41. Asimismo, se ha preocupado de registrar marcas en el extranjero, "GRUPO OCEANO", "OCEANO", "EDITORIAL OCÉANO", todas en España.

(C) Que cuenta una serie de nombres de dominio virtualmente idénticos a los nombres de dominio en disputa, como lo son, sólo a título ilustrativo, los siguientes: OCEANOS.CL, OCEANOUNO.CL, OCEANO.COM, OCEANOIDIOMAS.COM, GEAOCEANO.COM y SMARTOCEANO.COM. Todos estos nombres de dominio son una muestra más de su mejor derecho sobre los nombres de dominio en disputa, toda vez que dichos nombres de dominio son prácticamente idénticos a los nombres de dominio en disputa al estructurarse sobre la expresión central de los mismos, vale decir, la expresión "OCEANO".

(D) Que, de conformidad a lo anteriormente señalado, el demandado al solicitar los nombres de dominio "GRUPOCEANO.CL" y "GRUPOOCEANO.CL", da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido el Segundo Solicitante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados a los nombres de dominio "GRUPOCEANO.CL" y "GRUPOOCEANO.CL" pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos del Segundo Solicitante, lo cual evidentemente no es así. Asimismo, es importante reiterar que la expresión "OCEANO" sobre la cual se estructuran los nombres de dominio en disputa, corresponde a la expresión central de las marcas registradas por el Segundo Solicitante en Chile y en el extranjero, así como a los nombres de dominio extensión .CL y .COM revisados en los apartados anteriores, además de corresponder a parte de la razón social del Segundo Solicitante.

Por su parte, el Tercer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Que es líder en el mercado global de la edición en lengua española, ya que como grupo editorial está presente en 21 países de habla española, más Portugal, Brasil y Estados Unidos. Esto permite a Grupo Océano operar como una empresa global y nacional a la vez, con una fuerte proyección en los países donde irradia la cultura en lengua española. En la década de los cincuenta, la fundación de Danae, puso la primera piedra del Grupo Editorial; en la actualidad, Océano cuenta con un moderno edificio corporativo ubicado en pleno centro de Santiago, a pasos del Metro Universidad de Chile, con 3.000 metros cuadrados de oficinas en 6 pisos, 400 metros cuadrados de estacionamientos subterráneos y un salón de eventos de 700 metros cuadrados ideal para exposiciones y conferencias relacionadas con la cultura. Océano cuenta a su vez con una flota de vehículos que permiten atender eficientemente los despachos tanto al

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

interior de la Región Metropolitana como a nivel nacional. Grupo Océano en Chile cuenta con la mayor red de comercialización de contenidos de referencia de la industria. Desde sus oficinas cubre la mayor parte del territorio nacional, acercando la cultura y el conocimiento a todos los chilenos.

(B) Que es titular de los siguientes registros y solicitudes de registro marcarios: EDICIONES OCEANO DE CHILE, clase 16, registro Nº 627.609; EDICIONES OCEANO DE CHILE, clases 35 y 41, registro Nº 627.610; y OCEANO, clases 35 y 41, solicitud Nº 793.347. Asimismo, es titular de los nombres de dominio OCEANOIDIOMAS.CL, OCEANOCHILE.CL, y EDITORIALOCEANO.CL.

(C) Que, si se asigna el nombre de dominio a favor del primer solicitante, esta circunstancia causará confusión entre los consumidores, quienes al acceder al nombre de dominio www.GRUPOOCEANO.CL o www.GRUPOCEANO.CL creerán que se trata de un página de Internet del Tercer Solicitante, y no del Primer Solicitante, existiendo así la latente posibilidad de confusión entre los clientes o navegantes en general que accedan a dicho dominio en busca de los servicios editoriales ofrecidos por el Tercer Solicitante, y encontrando en el los mismos tipos de servicios ofrecidos por un tercero.

(D) Que si no se asigna el nombre de dominio a favor del Tercer Solicitante, éste puede ser utilizado por un competidor o rival con el sólo fin de impedirle identificarse con dicha denominación, con lo que estaremos frente a un caso en que se perturbará y afectarán sus negocios y se causará confusión en los consumidores. Si no se asigna este nombre de dominio a favor del Tercer Solicitante, el día de mañana el Primer Solicitante o un tercer adquirente podrían perfectamente diluir la marca del Tercer Solicitante.

Se confirió traslado de las demandas del Segundo Solicitante y del Tercer Solicitante. Únicamente el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido, y básicamente señala en su presentación:

(A) Que el primer solicitante nada ha señalado en relación con los dominios en disputa, por lo cual es necesario hacer presente que el criterio “first come, first served” en el cual se podría haber fundamentado la defensa del primer solicitante no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Considerando la nula argumentación del primer solicitante sobre sus supuestos intereses en relación con los nombres de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en el Segundo Solicitante, quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre los dominios grupoceano.cl y grupooceano.cl. Más aún, considerando que el primer solicitante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa, esta inactividad de su parte debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa.

(B) Que también tiene un mejor derecho respecto de los nombres de dominio frente al Tercer Solicitante, ya que es titular las marcas comerciales citadas en la demanda, referidas a la expresión “GRUPO OCEANO”, idéntica a los nombres de dominio GRUPOOCEANO.cl y GRUPOCEANO.cl, además de ser titular de una familia de registros marcarios para la expresión “OCEANO”. En síntesis, el Segundo Solicitante cuenta con marcas comerciales idénticas al dominio en disputa. Adicionalmente, el Segundo Solicitante es titular de una familia de nombres de dominio estructurados sobre la expresión “OCEANO”, al igual que los nombres de dominio disputados, a saber: OCEANOS.CL, OCEANOUNO.CL, OCEANO.COM, OCEANOIDIOMAS.COM, GEAOCEANO.COM y SMARTOCEANO.COM.

(C) Que la única diferencia entre los nombres de dominio en disputa “GRUPOCEANO.CL” y “GRUPOOCEANO.CL” es la inclusión de una letra “O” adicional en uno de ellos, para evitar la doble digitación de esta letra al corresponder a la última vocal de la voz “GRUPO” con la que se inicia la expresión “OCEANO”, circunstancia que en caso alguno puede considerarse como un elemento que permita distinguir un nombre de dominio del otro. De este modo, la parte que tenga un mejor derecho de uno de estos nombres de dominio necesariamente lo tendrá sobre el otro.

(D) Que en el improbable evento que estime que el Segundo Solicitante y el Tercer Solicitante se encuentran en igualdad de derechos en relación con los nombres de dominio “GRUPOOCEANO.CL” y “GRUPOCEANO.CL”, se debe aplicar el principio “first come, first served”.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL que «*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que corresponde determinar en primer término si las solicitudes en conflicto cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla 14 RNCL, en lo concerniente a la causal aquí analizada, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general, con lo cual en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictación de la RNCL, el texto legal que la sucedió es la Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría mayor operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo.

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en conflicto se contraríe alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto que el contenido de los respectivos SLDs de los nombres de dominio en disputa, vale decir, las expresiones «grupoceano» y «grupooceano» no son portadoras de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resultan contrarias a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuándo una solicitud de asignación de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal aquí analizada no están limitados a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que a este respecto sirven de guía ilustrativa tanto las *normas* expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios* generales propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto, especialmente de la legislación especial del ramo, a saber, la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

6.-) Que, en la especie, no existen antecedentes en relación al ejercicio de actividades comerciales por parte del Primer Solicitante, por lo cual, a su respecto, debe concluirse que sus solicitudes de registro de los nombres de dominio en disputa no constituyen actos de competencia desleal. Tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que las Primeras Solicitudes resulten contrarias a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, no se ha acreditado respecto del Primer Solicitante una actuación o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

7.-) Que, respecto del Segundo Solicitante y del Tercer Solicitante, conforme consta de sus propias declaraciones, denominaciones y pruebas en autos, ambas ejercen el mismo rubro mercantil, a saber, el giro editorial, de manera que entre ellas existe competencia comercial, lo cual, por cierto, no implica que dicha competencia sea desleal. Al contrario, no existen antecedentes en autos para concluir que exista afectación a principios de competencia leal y tampoco es posible concluir, por las

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

mismas razones, que alguna de las solicitudes aquí analizadas resulte contraria a la ética mercantil.

8.-) Que, en tercer lugar, en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

9.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*.

10.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Ruben Darío Basay Roberts, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a sus solicitudes de asignación de los nombres de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquellos. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza los nombres de dominio disputados como sitios *web*, según consta a

este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante las URLs <http://www.grupoceano.cl> y <http://www.grupooceano.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

11.-) Que, por su parte, se encuentra acreditado en autos, mediante documentos presentados por el Segundo Solicitante y no objetados, que Editorial Océano S.L. es titular de derechos adquiridos sobre las marcas registro Nº 751.153, "EO OCEANO", para distinguir productos en clase 16, registro Nº 751.154, "EO OCEANO", para distinguir servicios en clase 41 y registro Nº 567.231, "OCEANOTODOS LOS LIBROS", para distinguir servicios en clase 41, registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Asimismo, se ha acreditado en autos que dicha parte es también titular de las marcas "GRUPO OCEANO", "OCEANO" y "EDITORIAL OCÉANO", todas ellas registradas en España. De estas últimas, la marca "GRUPO OCEANO" cuenta con numerosos registros en España, a saber, expediente N° 2714220, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir servicios en clase 38; expediente N° 2474127, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir servicios en clase 42; expediente N° 2474126, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir servicios en clase 41; expediente N° 2474124, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir servicios en clase 36; expediente N° 2474123, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir servicios en clase 35; expediente N° 2474122, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir productos en clase 21; expediente N° 2474121, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir productos en clase 16; expediente N° 2474120, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir productos en clase 9; expediente N° 2474119, "GRUPO OCEANO", denominativa, para distinguir productos en clase 8; expediente N° 2290039, "OCEANO", denominativa, para distinguir productos en clase 8; expediente N° 1762733, "OCEANO", mixta, para distinguir productos en clase 16; expediente N° 1691449, "OCEANO", mixta, para distinguir productos en clase 9; expediente N° 1113329, "OCEANO", mixta, para distinguir productos en clase 16; expediente N° 0172347, "OCEANO", denominativa, para distinguir servicios en clase 41; expediente N° 0172433, "EDITORIAL OCEANO", denominativa, para distinguir servicios en clase 41; expediente N° 1763830, "EDITORIAL OCEANO", denominativa, para distinguir productos en clase 16; expediente N° 0996426, "EDITONES OCEANO S; A; ", denominativa, para distinguir servicios en clase 41; expediente N° 2240568, "OCEANO TODOS LOS LIBROS", mixta, para distinguir servicios en clase 41; y expediente N° 1806248, "OCEANO/CENTRUM", mixta, para distinguir productos en clase 16. Con los mismos documentos no objetados se ha demostrado en autos que dicha parte utiliza efectivamente la marca GRUPO OCEANO asociada a servicios editoriales, según consta de los ejemplares impresos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de los sitios web <www.oceano.com>; <www.einforma.com>, <www.ediciona.com>, <www.idg.es>, en donde se destaca al Segundo Solicitante inclusive como uno de los líderes en el mundo editorial de habla hispana. También se encuentra acreditado en autos que el Segundo Solicitante es titular de derechos como asignatario de los nombres de dominio <oceanos.cl>, <oceanouno.cl>, <oceano.com>, <oceanoidiomas.com>, <geaoceano.com> y <smartoceano.com>.

12.-) Que, respecto del Tercer Solicitante, se encuentra acreditado en autos, mediante documentos aportados por dicha parte y no objetados, que es titular de derechos adquiridos sobre las marcas EDICIONES OCÉANO DE CHILE, clase 16, registro Nº 627.609, y EDICIONES OCÉANO DE CHILE, clases 35 y 41, registro Nº 627.610, ambos registros de fecha 15 de abril del año 2002, además de ser titular de la solicitud de registro de la marca OCÉANO, clases 35 y 41, Nº 793.347, cuya fecha de presentación corresponde al día 25 de octubre de 2007. Asimismo, se ha acreditado que el Tercer Solicitante es titular de derechos como asignatario de los nombres de dominio <oceanoidiomas.cl>, <oceanochile.cl> y <editorialoceano.cl>. Con los mismos documentos no objetados se ha demostrado en autos que dicha parte utiliza en la práctica las expresiones OCÉANO, EDITORIAL OCÉANO y EDITORIAL OCÉANO DE CHILE asociada a servicios editoriales, según consta del ejemplar impreso del sitio *web* <www.editorialoceano.cl>.

13.-) Que, consecuentemente con lo expuesto en los aparatados precedentes, el Segundo Solicitante es titular de una marca idéntica al SLD del nombre de dominio <grupooceano.cl> y cuasi idéntica al nombre de dominio <grupoceano.cl>, lo que lleva necesariamente a concluir que toda solicitud de asignación de nombre de dominio que coincida con dicha marca, que no sea presentada por dicha parte, afectará *prima facie* los referidos derechos adquiridos del Tercer Solicitante. Corresponde, en consecuencia, analizar en concreto las situaciones jurídicas tanto del Primer Solicitante como del Tercer Solicitante.

14.-) Que, respecto del Primer Solicitante, debe concluirse que sus solicitudes de asignación de los nombres de dominio <grupoceano.cl> y <grupooceano.cl> perturban, afectan o perjudican los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial GRUPO OCEANO, conforme a los postulados expuestos en el considerando octavo de esta sentencia, ya que dicha parte carece de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

15.-) Que los razonamientos de equidad precedentes relativos a la afectación de derechos del Segundo Solicitante son coincidentes además con la normativa nacional, en cuanto a que ésta reconoce derechos a los titulares de marcas registradas en el extranjero que gozan de fama y notoriedad, cual es también el caso de autos.

16.-) Que, adicionalmente, las conclusiones precedentes se adecuan y resultan armónicas además con otras consideraciones de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con los nombres de dominio en conflicto, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide con los nombres de dominio en disputa. Más aún, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca GRUPO OCÉANO como nombre de dominio territorial <.cl>, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red. Cabe agregar además que los nombres de dominio en litigio, en la medida que fueren asignados al Primer Solicitante, resultarían indudablemente portadores de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dichos nombres de dominio con la marca del Segundo Solicitante.

17.-) Que, por su parte, no puede concluirse lo mismo en relación a las solicitudes de asignación presentadas por el Tercer Solicitante. En efecto, si bien dicha parte es titular de la marca registrada EDICIONES OCÉANO DE CHILE, que difiere gráfica, fonética y conceptualmente de los nombres de dominio <grupoceano.cl> y <grupooceano.cl>, debe reconocerse que el núcleo característico de estos últimos es la palabra «océano», la cual coincide con el núcleo representativo de la citada marca EDICIONES OCÉANO DE CHILE. Por lo mismo, conforme a los postulados expuestos en el considerando octavo de esta sentencia, las solicitudes de asignación presentadas por el Tercer Solicitante no afectan los derechos adquiridos del Segundo Solicitante.

18.-) Que en relación a la solicitud de registro de marca OCÉANO, Nº 793.347, presentada por el Tercer Solicitante, resulta fundamental señalar que el derecho de marca se adquiere desde la fecha en que ésta es registrada, conforme lo disponen los artículos 2 inciso 2° y 24 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Con anterioridad, no se es titular de derechos sobre una marca comercial (derecho real),

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

sino únicamente titular de derechos frente a la Administración (derechos personales), ello sin desconocer que una solicitud de registro de marca genera o da origen a una mera expectativa o un interés legítimo a favor de su titular en relación al signo objeto de la solicitud de registro como marca comercial. Por lo tanto, a la fecha de presentación de las solicitudes de asignación de los nombres de dominio en litigio, el Tercer Solicitante no detentaba ningún derecho adquirido sobre tal signo.

19.-) Que en relación a los nombres de dominio asignados tanto al Segundo Solicitante como al Tercer Solicitante, ya singularizados, cabe señalar que el derecho del asignatario de un nombre de dominio no es un derecho real, los cuales sólo pueden ser creados por el legislador, sino un derecho personal fruto de la relación jurídica contractual entre NIC Chile —o la Universidad de Chile si se quiere— y el asignatario, uno de cuyos efectos es el uso de un determinado nombre de dominio por parte de asignatario. Es importante también destacar que la asignación de un nombre de dominio no constituye una vía paralela al registro de una marca comercial, siendo ésta la única categoría jurídica reconocida por el legislador para adquirir un derecho de exclusividad sobre un determinado signo (art. 19 bis D de la Ley 19.039), todo ello sujeto a diversos controles preventivos, tanto sustantivos como adjetivos. Una facultad esencial del derecho de marca —derecho real oponible *erga omnes*— es el derecho de exclusividad, el cual podría verse afectado por la asignación de un nombre de dominio confundible a favor de un tercero. Por el contrario, la asignación de un nombre de dominio —efecto del contrato de registro con NIC Chile— no constituye ni da origen a un derecho real sobre el signo contenido en dicho nombre de dominio, y por tanto el asignatario no goza del derecho de exclusividad propio de la marca comercial que le permite impedir el uso de signos confundibles por parte de terceros. Como consecuencia de lo anterior, debe concluirse necesariamente que los citados nombres de dominio no pueden esgrimirse válidamente como derechos adquiridos que pudieren ser contrariados, a su vez, por otras solicitudes de asignación de nombres de dominio, puesto que éstas no pueden afectar los derechos personales de tales asignatarios, quienes continúan posteriormente ejerciendo sus derechos de asignatarios, sin que se afecte su vínculo jurídico con NIC Chile o con otras entidades registradoras extranjeras.

20.-) Que con arreglo a lo expuesto, no cumpliéndose respecto del Segundo Solicitante ni del Tercer Solicitante los requisitos copulativos referidos en el considerando octavo de esta sentencia, ninguna de las solicitudes en disputa presentadas por dichas partes contrarían derechos válidamente adquiridos.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

21.-) Que, al estar excluidas tanto las Segundas Solicitudes como las Terceras Solicitudes de los alcances de la regla 14 RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro comparte—, la controversia de autos entre dichas partes deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las citadas partes detenta un derecho o interés superior que justifique que los nombres de dominio en disputa les sean asignados de manera exclusiva.

22.-) Que diversos criterios de prudencia y equidad pueden aplicarse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la regla 14 de la RNCL, uno de los cuales es el que podemos denominar «criterio de la identidad», conforme al cual debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo derecho sea gráficamente idéntico al SLD del nombre de dominio en conflicto, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculación lógica con el referido SLD. En la especie, las marcas comerciales GRUPO OCÉANO invocadas por el Segundo Solicitante en sustento de su pretensión son idénticas al SLD <grupooceano> y cuasi idénticas al SLD <grupoceano> de los nombres de dominio en conflicto, a diferencia de la situación que se presenta respecto de la marca EDICIONES OCÉANO DE CHILE, de titularidad del Tercer Solicitante. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión del Segundo Solicitante.

23.-) Que, existiendo la referida identidad y cuasi identidad entre la marca GRUPO OCÉANO del Segundo Solicitante y los nombres de dominio en litigio, se deduce necesariamente entonces que las solicitudes de asignación presentadas por el Tercer Solicitante sobre los mismos nombres de dominio, constituyen obstáculos objetivos para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca GRUPO OCÉANO como nombre de dominio territorial <.cl>, dada su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

24.-) Que, adicionalmente, y derivado de la referida identidad y cuasi identidad entre la marca GRUPO OCÉANO del Segundo Solicitante y los nombres de dominio en litigio, en la medida que los nombres de dominio en litigio fueren asignados al Tercer Solicitante, éstos resultarían eventualmente portadores de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes podrían asociar dichos nombres de dominio con la marca del Segundo Solicitante o con este último derechamente.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

25.-) Que la circunstancia que el Tercer Solicitante use de hecho la expresión «Océano» a secas no le otorga un derecho de exclusividad sobre dicho vocablo y, tampoco se altera la conclusión de identidad existente entre la marca del Segundo Solicitante y nombres de dominio en litigio.

26.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye entonces que la Primera Solicitud contraría los derechos válidamente adquiridos del Segundo Solicitante sobre su marca GRUPO OCÉANO. Al mismo tiempo, se concluye que ninguna de las restantes solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Segundo Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los considerandos precedentes.

27.-) Que aún en el supuesto —no concurrente en la especie— de estimarse que tanto las Segundas Solicitudes como las Terceras Solicitudes se encontraren en una situación igualdad o equiparidad de condiciones, la controversia de autos debiera resolverse conforme a otro criterio de equidad y de prudencia, esto es, el principio de prioridad en el tiempo o *prior in tempore potior in iure*, asignándose en tal caso los nombres de dominio en disputa al Segundo Solicitante, por haber presentado sus solicitudes con anterioridad al Tercer Solicitante.

28.-) Que el párrafo final de la regla 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido los nombres de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*».

29.-) Que, en la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma respecto del Primer Solicitante, parte que no ha comparecido en autos, de manera que deberá quedar eximida del pago de las costas del presente arbitraje.

30.-) Que, respecto del Tercer Solicitante, no existen antecedentes para sostener que haya actuado de mala fe al momento de solicitar la asignación de los nombres de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

dominio en disputa. En efecto, en opinión de este sentenciador, el Tercer Solicitante ha ejercido sus derechos de manera legítima, mediante la presentación de solicitudes posteriores sobre los nombres de dominio en conflicto, pretensiones que este sentenciador estima razonables —mas no por ello amparables— en tanto destinadas a constituirle en asignatario exclusivo de los nombres de dominio en disputa que contienen un elemento («océano») relevante dentro de la marca comercial en que dicha parte sustenta sus pretensiones, por lo cual se concluye que dicha parte ha tenido motivos plausibles para litigar, no obstante la disposición expresa de la citada regla 8 de la RNCL obliga a que en la especie tanto el Segundo Solicitante como Tercer Solicitante deban soportar las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.-) Acoger la demanda deducida por Editorial Océano S.L. y, en consecuencia, rechazar las solicitudes de asignación de los nombres de dominio <grupoceano.cl> y <grupooceano.cl> presentadas por don Ruben Darío Basay Roberts y por Editorial Océano de Chile S.A.

II.-) Rechazar las demandas deducidas por don Ruben Darío Basay Roberts y por Editorial Océano de Chile S.A.

III.-) Asignar los nombres de dominio <grupoceano.cl> y <grupooceano.cl> a Editorial Océano S.L., representada por Weekmark Ediciones y Servicios Limitada, RUT 78.061.840-K.

IV.-) No condenar en costas a don Ruben Darío Basay Roberts.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 370-2009.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.