MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-79-2013
hamza.cl
Oficio NIC Chile 17478
María de la Luz Schwartz Arratia v. Chilean Northern Mines Limited

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, diez de setiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 10 de septiembre de 2012, doña María de la Luz Schwartz Arratia, domiciliada en Alonso de Camargo 6167, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», representada en autos por doña Daniela Muñoz Rebolledo, abogada, solicitó la inscripción del nombre de dominio <hamza.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, con fecha 5 de octubre de 2012, Chilean Northern Mines Limited, domiciliada para estos efectos en Hendaya N 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, representada en dicha solicitud por por Silva & Cia. RUT 78.310.380-K, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <hamza.cl>, en adelante, la «Segunda Solicitud», 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 «RFR-CL».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 17478, de fecha 14 de enero de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <hamza.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 14 de enero de 2013, 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 24 de enero de 2013, 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 y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la asistencia de doña María de la Luz Schwartz Arratia, Primer Solicitante, el representante del Segundo Solicitante Chilean Northern Mines Limited y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. 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 bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Hamza es el nombre que he elegido y designado para mi plataforma virtual en la que me dedicare en la actualidad a la venta y comercialización de joyas de acero quirúrgico. Desde su creación en el año 2009 he orientado mi negocio al diseño, elaboración y comercialización de accesorios, tales como pulseras, colgantes, aros y anillos utilizando para ello materiales tales como cristales de colores, cristales de murano, plata, caucho, metales varios. En un inicio y siempre bajo el nombre de Hamza, comencé diseñando pulseras, colgantes, collares y aros con los materiales ya indicados. En la creación de mis joyas me he destacado por la originalidad de mis diseños, los cuales identificados con el nombre Hamza, mi clientela los ha

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

reconocido y preferido hasta el día de hoy. La realización de esta actividad económica me ha permitido desarrollar mis habilidades profesionales y además compatibilizarla con mi rol de madre de tres niños de 5 años, 2 años y 8 meses de edad, ya que trabajo desde mi casa y así cuento con la flexibilidad horaria que necesito. En la actualidad, me encuentro comercializando joyas de acero quirúrgico, las cuales importo directamente y vendo a mi clientela. En el futuro no descarto volver a crear mis propios diseños ya que es lo que mayormente me motiva trabajar en este rubro.

(B) En suma, la elaboración y comercialización de mis joyas con el nombre Hamza me ha permitido encontrar un espacio de reconocimiento entre quienes prefieren mis creaciones y productos, pudiendo primero, desarrollar mis inquietudes profesionales, segundo, ejercer mi legitimo derecho de realizar una actividad económica que permite mi sustento financiero y tercero, compatibilizar la realización de este negocio con mis responsabilidades parentales. La pérdida del registro de dominio de Hamza causaría un perjuicio directo a mi actividad económica, toda vez que significaría dejar de ser identificada por el nombre que mi clientela me ha reconocido estos años.

(C) Es de regular ocurrencia que en el marco de una actividad económica reconocida en su giro, esta disponga del registro de una serie de nombre de dominio <.cl>, a fin de garantizar una debida publicidad y medio de comercialización del producto que se ofrece. Así, a la fecha, Hamza ha solicitado el registro y mantiene activo el dominio “hamza.cl”, objeto del presente procedimiento arbitral. Esta plataforma virtual me permitirá divulgar y vender las joyas que comercializo.

(D) El contenido especifico del sitio virtual se encuentra en proceso de elaboración, pero puede apreciarse fácilmente la existencia de un logo asociado al nombre, colores distintivos y la categorización de los productos que se comercializan. Una impresión del sitio web es acompañada a esta presentación. Como se trata de una plataforma en preparación, es imposible aportar mayores detalles respecto de las fotografías, precios y detalles específicos que se difundirán por su intermedio, cuestión que por lo demás resulta irrelevante para efectos de decidir sobre la asignación del dominio en disputa a esta parte, atendido el mejor derecho que nos asiste, conforme demostraremos fundadamente en los párrafos siguientes, donde demostrare que se ha dado estricta aplicación tanto en la forma como en el fondo, a las disposiciones aplicables del Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o “RNCh”,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

indistintamente.

(E) La existencia de un procedimiento y de reglas expresas de resolución de conflictos de nombres de dominio es totalmente compatible con argumentos desde la óptica de los derechos fundamentales involucrados en este caso. Desde el punto de vista de la dogmática constitucional, nuestra Constitución se define resueltamente por un sistema económico libre, fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa particular como motor básico de la economía. En esos términos, el articulo 19 numero 21° inciso primero prescribe "el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraría a la moral, al orden publico o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen". En el presente caso, el interés en desarrollar una actividad económica ligada a la venta y comercialización de accesorios y joyas para la mujer, claramente esta resguardada dentro de los supuestos que tuvo en consideración la norma, al ser una iniciativa en manos de particulares que busca impulsar la economía, esto es cumpliendo con el mandato que ansía la carta fundamental en tanto la actividad empresarial está en manos de particulares tomando el Estado un rol subsidiario en la materia. Por otra parte, el negocio que intento continuar desarrollando a través del dominio "hamza.cl" no es contrario a la moral, al orden publico o a la seguridad nacional y respeta las normas legales que la regulan. El derecho a desarrollar una actividad económica genuina conlleva también la libertad de nombrar y ser identificado con una denominación distintiva, en tanto no se oponga al legítimo interés de terceros y respete la normativa legal vigente.

(F) El que no me sea otorgada la inscripción solicitada significaría no solo renunciar a la utilización del domino web que se encuentra en construcción, si no que además perder el nombre con el que mi negocio es identificado. Esto perjudicaría directamente mi derecho a desarrollar con libertad la actividad económica que he elegido, ya que se impediría nombrar un negocio y perder su reconocimiento en el mercado solo en base a un interés poco genuino de un tercero, tal como lo explicare más adelante.

(G) Como es sabido, el nombre de dominio se compone de dos segmentos: el primero es el propiamente identificador, el cual la doctrina en la materia ha señalado "es creación intelectual del solicitante", o nombre de dominio de nivel secundario (en este caso, "hamza"), y el segundo corresponde al nivel en el cual el nombre de dominio debe ser situado, o nombre de dominio de nivel superior, del que existen categorías diferenciadas por país (en este caso, ".cl"). Independiente de si

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

podamos atribuir al nombre de dominio (fundamentalmente por su primer segmento) la calidad de creación intelectual (forma particular en que se plasma, en un soporte, una idea, vinculada a la persona de su autor), tenemos que la asociación de un número IP con una expresión específica forma parte de un proceso comunicativo, que tiene como destinatarios a todos los potenciales usuarios de Internet, y como mensaje, la mencionada palabra unida al contenido visible, audible o interactuable, presente en la correspondiente dirección web. En el caso en comento, el nombre de dominio creado por mi persona “hamza.cl”, se enmarca en una plataforma virtual que facilita el desarrollo de una actividad económica, como es la comercialización de joyas y accesorios para la mujer.

(H) La configuración de la expresión “hamza” responde a la denominación del número cinco en lengua árabe, lo cual fue inspirado por el número de integrantes de mi familia y la descendencia árabe de mi marido. Mi familia ha sido la fuente inspiración para desarrollar este negocio y el objetivo final para continuar trabajando en este rubro. El dominio creado y solicitado en el marco de identificar la actividad económica que desarrollo con un número en lengua árabe que me identifica e inspira constituye un legítimo ejercicio de la libertad de desarrollar una actividad económica, amparado en las garantías que la Constitución chilena establece. Legítimo, pues se enmarca perfectamente en la esfera de posibilidades de acción resguardada por la citada norma constitucional, sin representar un abuso ni vulnerar los derechos de terceros, como acreditaremos más adelante. El acto de asociar una dirección IP a una expresión o frase concreta, constituye la manifestación final de un ejercicio deliberativo, desarrollado en el seno de una persona natural, encaminado a darle identidad a un negocio determinado. Las restricciones o barreras al ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho a desarrollar una actividad económica, deben tener como respaldo normas legales que lo regulen fundadamente, sin afectar la esencia del mismo. De lo contrario se configuran afectaciones ilegítimas a dichos derechos.

(I) En este caso, estimamos que resulta sumamente difícil que la entidad que persigue impedir la acción comunicativa a que nos hemos referido, pueda actuar sobre la base de un derecho establecido en la ley. A lo sumo, podría esgrimir la existencia de un interés privado, cuya legitimidad tendría que probarse, y aún en dicha circunstancia, tendría que justificar por qué en este caso los intereses y pretensiones particulares que esgriman tendrían que preferirse sobre el ejercicio del derecho fundamental de desarrollar una actividad económica, afectando el mismo derecho en su esencia. Dicho de otra manera, la mera existencia de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

derechos e intereses privados no legitima la afección del derecho fundamental de mi persona anteriormente referido, y constituiría un antecedente del todo insuficiente para privar a la primera solicitante del ejercicio de un componente esencial de un derecho fundamental, frente a intereses particulares que no reciben una protección especial como la que nuestro sistema jurídico prodiga a las garantías constitucionales.

(J) Conforme lo señala la doctrina y abundante jurisprudencia arbitral disponible, el Reglamento de NIC Chile establece en su párrafo primero, artículo 14, una serie de requisitos o condiciones de registrabilidad de un nombre de dominio en el ccTLD <.cl>. En efecto, la citada disposición señala que “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”. Resulta pertinente entonces analizar cómo la solicitud de esta parte cumple a cabalidad con cada uno de estos requisitos y condiciones, no configurándose en la especie hipótesis alguna de contravención de la citada disposición reglamentaria, por no infringir de manera alguna las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. Los principios de competencia leal y de ética mercantil persiguen que la competencia en un sistema de mercado sea llevada a cabo mediante la diferenciación de los otros competidores utilizando elementos que beneficien al consumidor, tales como el precio y la calidad de los productos ofertados, y el empleo de los medios de difusión que persigan la recordación y compromiso del consumidor con esos productos. Por ende, actividades como la invención de rumores sobre la competencia, formación de carteles, y la emisión de publicidad engañosa caerían dentro de la categoría de infracción a los principios de competencia leal y ética mercantil. Sin perjuicio de lo anterior, aún si S.S.A. arribara a la conclusión que este primer solicitante estuviese intentando competir por un mercado, la única acción que ha emprendido a la fecha ha sido la inscripción de un nombre de dominio que no coincide con marca comercial alguna, ni tiene similitud con la actividad minera del Grupo Antofagasta Minerals.

(K) Usualmente, y conforme la práctica reiterada que da cuenta el sistema de Resolución de conflictos establecido por NIC Chile, el derecho que usualmente se reclama como fundamento para la oposición a la inscripción de un nombre de dominio es la existencia previa de registros de marcas comerciales por parte del Segundo Solicitante. En el caso que nos ocupa, dicha situación no acontece.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Efectivamente, revisados los registros marcarios que administra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INAPI, no existe inscripción alguna, en clase alguna, que registre la expresión “hamza” como marca comercial. Careciendo, por tanto, el Segundo Solicitante de cualquier derecho marcario sobre dicha expresión y consecuentemente sobre el nombre de dominio en disputa, en el evento que se considere la existencia de una marca comercial registrada como antecedente de preferencia en el proceso de solicitud de registro de nombres de dominio, cuestión que, dicho sea de paso, el Reglamento no reconoce expresa ni tácitamente.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copia simple de impresión del sitio www.hamza.cl
- Copia simple de impresión de pantalla www.amsa.cl
- Copia simple de impresión dirección de la url http//hamzajoyas.blogspot.com
- Copia simple de impresión de pagina facebook hamzalulaschwartz
- Copia simple de impresión de búsqueda de google de Hamza

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

(A) Antofagasta Minerals S.A., cuya sigla es AMSA, es la principal minera privada nacional. Corresponde a una sociedad anónima cerrada chilena, filial de Antofagasta PLC, sociedad anónima abierta, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres, figurando en el índice de las cien compañías con mayor capitalización bursátil. El control de Antofagasta PLC pertenece a la familia Luksic. Controla el grupo de compañías mineras formado por Minera Los Pelambres (Antofagasta PLC posee el 60% de la propiedad), Minera El Tesoro (70%), Minera Michillla (74,18%) y la recién inaugurada Minera Esperanza (70%), todos ellos en Chile y dedicados a la minería del cobre, y en el caso de Los Pelambres, con molibdeno como subproducto. Además, el grupo cuenta con inversiones y exploraciones en otros lugares del país y del mundo. Entre ellos destaca el proyecto de cobre y oro Reko Diq en Pakistán, controlado (75%) por Tethyan Copper Company (50% de Antofagasta PLC), que se encuentra en estudio de factibilidad. En Chile, destacan las exploraciones en el desierto de Sierra Gorda. En tanto, en el extranjero cuenta con asociaciones en distintos continentes.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Durante 2010, Antofagasta Minerals aumentó su producción un 17,9% como resultado de un incremento en todas sus operaciones, especialmente en Los Pelambres, que fue ampliada a comienzos del periodo y que aportó 384 mil T.M. de cobre, explicando más de un 90% del aumento registrado por la compañía.

(B) Cabe hacer presente a este Tribunal que existe también Chilean Nothern Mines Ltd filial de Antofagasta PLC, siendo Chilean Notherm Mines la titular de las marcas registradas bajo las cuales se fundamente esta demanda. Pues bien, ha sido justamente esta última empresa quien ha registrado la marca comercial AMSA, como sigla de Antofagasta Minerals S.A. todo ello de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial conforme se desprende de los registros de marcas comerciales, que en informe se acompaña.

(C) El nombre de dominio en cuestión solo corresponde exactamente a la marca de mi representada, de esta manera cualquiera que ingrese a la página del primer solicitante puede pensar que se trata de una empresa que se encuentra relacionada con mi mandante, o peor aun que se trata efectivamente de mi representada, más aun si manejan el tratamiento de minerales. Con este último argumento no se está tratando de torpe al usuario de internet sino lo que se está demostrando el efectivo (ni siquiera potencial) peligro de confusión. A nuestro juicio mi representada posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos. Ello dado por los registros marcarios, los nombres de dominio que posee y su razón social además del posicionamiento del nombre en el mundo de internet.

(D) Esta situación rompe con el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de “confusión o error” al momento de adquirir productos y servicios. En este sentido, estimamos que el hecho que: 1.- La identidad de las expresiones, 2.- y el hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca. Se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa AMSA, como sigla de Antofagasta Minerals S.A., que se encuentra dentro del concepto HAMZA.CL de mi representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(E) Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante. 1.- por el gran potencial de confusión 2.- por tener una propiedad sobre la marca registrada 3.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

(F) El número 14 del reglamento 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…" La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres 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. 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 nombres 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.

(G) En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, AMSA está

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

incluida en el dominio de autos. Por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Listado de marcas registradas que contienen la expresión AMSA, como sigla de Antofagasta Minerals S.A..

- Listado de nombres de dominio que contienen la expresión AMZA, tales como: AMSA.XXX; AMSAENCUESTA.CL; AMSSA.CL; ANSAMAQUINARIA.CL; ANSAMAQUINARIAS.CL; y HAMSA.CL.

- Impresión de la página http://www.aminerals.cl/.

Se confirió traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante básicamente señala en su contestación los siguientes argumentos no contenidos previamente en su demanda:

(A) Resulta confuso que la parte demandante invoque detentar la representación para actuar en juicio de Antofagasta Minerals S.A., toda vez que en su presentación acompaña una personería a para actuar en representación de Chilean Northern Mines Ltd. A saber, en el número uno del primer otrosí de la demanda incoada, se acompaña la personería del poderdante Chilean Northern Mines Ltd., la cual cabe mencionar es del año 2010, sin tener clara su vigencia y sin acompañar la respectiva personería de la persona natural que entrega el poder. Sin perjuicio de lo anterior, no se acredita poder suficiente para actuar en representación de Antofagasta Minerals S.A., quien de acuerdo al relato planteado por la demandante es quien supuestamente sufriría el perjuicio al no serle otorgado el dominio de HAMZA.CL, “por ser idéntica o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante”, citando su propia

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

argumentación.

(B) De acuerdo con la argumentación que señala la contraparte en la demanda, tanto en su relación como en los documentos fundantes que acompaña, el dominio web HAMZA.CL pudiese ser confundido fonéticamente con AMSA sigla correspondiente a Antofagasta Minerals S.A. y claramente no a Chilean Northern Mines Ltd. A mayor abundamiento, los documentos que se acompañan hacen referencia única y exclusivamente al alcance de nombre que se genera con AMSA, tales como nombres de dominio y la impresión de la página web http://www.aminerals.cl, de quien dice la contraparte tener su representación la cual no acredita.

(C) Siendo Antofagasta Minerals S.A. una persona jurídica completamente distinta de Chilean Northern Mines Ltd. y al no acreditarse la personería de la primera como en derecho corresponde, se carece de la capacidad para comparecer en juicio o ius postulandi que el prescribe el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, requisito básico de toda demanda. En consecuencia, siendo Antofagasta Minerals S.A. la supuesta afectada por la designación del dominio HAMZA.CL a mi representada, debe ser esta quien debió haber presentado la demanda de autos y no Chilean Northern Mines Ltd. En virtud de lo expuesto, se debe tener por no presentada la demanda de autos, toda vez que se carece de toda personería para representar a Antofagasta Minerals S.A., sujeto no activo de la presente demanda y respecto del cual los plazos para reclamar mejor derecho respecto de dominio web HAMZA.CL se encuentran vencidos.

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente señala en su contestación los siguientes argumentos no contenidos previamente en su demanda:

(A) ¿Cuál es el conflicto que subyace a esta solicitud? En primer lugar encontramos que fonéticamente son idénticas, el motivo de ello es debido a lo siguiente la letra “H” no emite sonido alguno y por otro lado la letra “Z” no tiene la misma pronunciación que en España por lo tanto no lo hace diferenciable fonéticamente HAMZA y AMSA

(B) En caso de mantenerse este nombre de dominio provocará que usuarios de Internet se equivoquen al ingresar a Internet.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 RFR-CL 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 RFR-CL 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 RFR-CL que «*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*».

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 RFR-CL 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 diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que conforme se ha estructurado las pretensiones de las partes de autos, es únicamente el Segundo Solicitante quien invoca la afectación a un derecho, mientras que el Primer Solicitante argumenta lo contrario. A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 el nombre 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.

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.

4.-) Que se encuentra acreditado en autos, mediante documentos no objetados, que el Segundo Solicitante Chilean Northern Mines Limited es titular de la marca AMSA, protegida a su nombre en nuestro país bajo diversos registros, para distinguir productos y servicios varios, comprendidos en las clases 6, 7, 9, 12, 16, 17, 35, 37, 39 y 40.

5.-) Que, como se ha razonado más arriba, mediante una solicitud de asignación de nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos, quedando comprendidas tanto las hipótesis de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. Por lo general, la presentación de una solicitud de asignación de nombre de dominio, por ese solo hecho, no presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero, en los términos expuestos, salvo hipótesis específicas como la reproducción exacta de nombres propios de personalidades o marcas famosas, entre otros, de manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no afectación a un derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cuál es su contenido. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si existe afectación a un derecho, en especial la naturaleza de las actividades de las partes.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

6.-) Que si bien entre el nombre de dominio disputado y la marca fundante de la demanda del Segundo Solicitante existen similitudes, es menester decidir si, conforme al mérito de autos, la Primera Solicitud contraría los derechos del Segundo Solicitante sobre su marca. Al respecto, conforme a lo expuesto, es pertinente destacar que el Primer Solicitante da un uso limitado al nombre de dominio como sitio web, puesto que al acceder a la URL <www.hanza.cl> únicamente figura una home page sin otro contenido que el siguiente: «lulaschwartz@gmail.com | Las Condes, Santiago, Chile | Formulario de Contacto».

7.-) Que, con todo, y de acuerdo a las pruebas acompañadas por el Primer Solicitante y no objetadas, se ha demostrado en autos que el Primer Solicitante utiliza el concepto HAMZA en para identificar el servicio de venta de joyas, a través de Internet, como consta de los ejemplares de impresión del blog <http//hamzajoyas.blogspot.com> y del sitio en Facebook <hamzalulaschwartz>.

8.-) Que, por su parte, de conformidad con lo expuesto por el Segundo Solicitante en autos y de la prueba rendida por éste, no objetada, se ha demostrado que su actividad es la minería, aunque no existe en autos prueba de uso de la marca AMSA.

9.-) Que de todo lo anterior se desprende inequívocamente que el rubro comercial del Primer Solicitante es una actividad que no guarda relación alguna con el giro del Segundo Solicitante, de manera que no se ha producido afectación al derecho marcario del Segundo Solicitante.

10.-) Que lo anterior es igualmente aplicable, y por las mismas razones, a los nombres de dominio invocados por el Segundo Solicitante.

11.-) Que el Primer Solicitante ha argumentado en autos que se debiera tener por no presentada la demanda de autos, toda vez que no constaría la personería para representar a Antofagasta Minerals S.A., quien sería la supuesta afectada por la designación del dominio HAMZA.CL. Al respecto es necesario precisar que el titular de la marca AMSA es precisamente el Segundo Solicitante, de manera que hipotético perjudicado sólo podría haber sido dicha parte. La vinculación entre la sigla AMSA y la sociedad relacionada es sólo la explicación que el Segundo Solicitante ofrece acerca del significado de la marca, pero ello no implica que

esté defendiendo derechos de terceros ni que exista una falta de personería, como sostiene el Primer Solicitante.

12.-) Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a supuestos diferentes o residuales a los contemplados en la regla 14 RFR-CL, algunos de los cuales suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por ambas partes, y en donde es necesario determinar cuál de ellos es preponderante para resolver el conflicto, que no es el caso de autos. Ante un conflicto como el de la especie —en que sólo una de las partes invoca derechos preexistentes— resulta pertinente recurrir a criterios como el del «abuso de derecho», que tiene incidencia en casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; así como el criterio de la «buena o mala fe», para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en la regla 22 RFR-CL.

13.-) Que en la especie no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes haya actuado de mala fe o que el Segundo Solicitante haya abusado de los derechos en que sustenta su pretensión, al momento de solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa. A contrario, en opinión de este sentenciador, el Segundo Solicitante ha ejercido sus derechos de manera legítima, mediante la presentación de una solicitud posterior sobre el nombre de dominio litigioso, pretensión que este sentenciador estima entendible, mas no por ello amparable. Por su parte, del breve contenido del sitio web del Primer Solicitante, que se localiza mediante el nombre de dominio litigioso, tampoco se desprende antecedente alguno que pueda llevar a confusión o asociación con la marca del Segundo Solicitante, de lo cual se sigue que el Primer Solicitante está usando el nombre de dominio disputado de buena fe, y de ello debe presumirse entonces que fue solicitado a registro igualmente de buena fe.

14.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, se concluye que la Primera Solicitud no infringe los derechos marcarios del Segundo Solicitante, de manera que la demanda presentada por este último deberá ser desestimada. Por su parte, deberá entonces acogerse la pretensión del Primer Solicitante en cuanto a que se le asigne el nombre de dominio litigioso.

15.-) Que en cualquier caso, al rechazarse la demanda del Segundo Solicitante, cobra valor la aplicación del principio de prioridad en el tiempo o *prior in tempore potior*

in iure —confundido por muchos con el concepto técnico *first come first served*—, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar.

16.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL 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 el nombre 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*». En la especie, no concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma.

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.- Rechazar la demanda deducida por Chilean Northern Mines Limited.

II.- Acoger la demanda deducida por doña María de la Luz Schwartz Arratia y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <hamza.cl> presentada por Chilean Northern Mines Limited, ordenando su eliminación.

III.- Asignar el nombre de dominio <hamza.cl> a doña María de la Luz Schwartz Arratia, RUT 10.387.923-K.

IV.- No condenar en costas a Chilean Northern Mines Limited, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 6-79-2013.

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 doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.