FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<HIDROQUALITY.CL>

- Rol 6007 -

Santiago, siete de agosto de dos mil seis.

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF06007, de fecha 17 de abril de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de inscripción del nombre de dominio **<**HIDROQUALITY.CL**>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: **HYDROQUALITY LIMITADA,** Rut 77.750.220-4, correo electrónico cmera@hidrosan.cl, contacto administrativo CRISTIÁN MERA, dirección postal Avenida Central Nº 681, Quilicura, Santiago y como segundo solicitante **HYDRO QUALITY TRATAMIENTO DE AGUAS LIMITADA,** Rut 77.403.220-7, correos electrónicos, bbustamante@mnvb.cl, brundl@mnvb.cl, lcatrilef@mnvb.cl, contacto administrativo PATRICIA BRUNDL, dirección postal Avenida Isidora Goyenechea Nº 3.477, piso 19, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 28 de abril de 2006, a las 10:00 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante los dominios en cuestión en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, la referida audiencia se celebró con la asistencia de don PEDRO PABLO GUTIÉRREZ BARROS, en representación del segundo solicitante, esto es y en rebeldía del primer solicitante del nombre de dominio, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, por la rebeldía antes reseñada.

SEXTO: Que, a fojas 15, con fecha 02 de mayo del año 2006, se declaró abierto el Periodo de Planteamientos por el término de diez días hábiles y se notificaron al primer solicitante el acta de comparendo y las Bases del Procedimiento respectivas.

SÉPTIMO: Que, a fojas 16, con fecha 16 de mayo de 2006, doña PATRICIA BRÜNDL RIUMALLÓ, en representación del segundo solicitante, ya individualizado, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio **<**HIDROQUALITY.CL**>** debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, su representada es una sociedad cuyo objeto principal, como su nombre lo indica, es el tratamiento de aguas, especialmente purificación de las aguas, para lo cual sus socios la constituyeron como una sociedad de responsabilidad limitada, con fecha 28 de diciembre del año 1999, en la notaría de don Raúl Iván Perry Pefaur, escritura pública que se encuentra en el Repertorio Nº 7891-1999. Inscribiéndose un extracto de dicha escritura a fojas 1564, Nº 1259 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2000 y se publicó en el D. O. con fecha 22 de enero del mismo año, bajo la misma razón social que posee hoy en día, luego se procedió a inscribir una serie de marcas relacionadas con el referido nombre y objeto de ésta y a registrar algunos nombre de dominio en Nic-Chile, con el claro fin de proteger su propiedad intelectual, de esta forma –señala- sus representados tienen inscritos a su nombre, las siguientes marcas y/o dominios:
- HQ, Registro Nº 653.256, para distinguir servicios de la clase 37.
- HQ, Registro Nº 653.257, para distinguir servicios de la clase 40.
- HQ, Registro Nº 653.258, para distinguir servicios de la clase 39.
- HQ, Registro Nº 653.259, para distinguir servicios de la clase 11.
- HYDRO-QUALITY, Registro Nº 653.729, para distinguir servicios de la clase 11.

b. Que – por otra parte- su representada es titular de los siguientes nombres de dominio: hq.cl e hydroquality.cl, los que se encuentran actualmente vigentes y en operación.

c. Que, desde la fecha de su constitución, su representada ha operado en el mercado nacional, ganándose un prestigio cada vez mayor y posicionando el nombre “hydro quality” como el de una empresa seria, responsable y profesional en el tratamiento de aguas, capaz de dar respuesta a los problemas en forma rápida, y económica, consiguiendo de esta manera clientes tales como la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, CODELCO, CAP, GASCO, Pollos Aristía, Minera Escondida, entre otros.

d. Que el primer solicitante fue constituido como sociedad de responsabilidad limitada con fecha 05 de marzo del año 2002, es decir, más de dos años después de que sus patrocinados comenzaran a prestar servicios bajo el nombre Hydro Quality.

e. Que la primera solicitante ha presentado una serie de solicitudes al Departamento de Propiedad Industrial, las que en su mayoría han sido rechazadas, puesto que sus representados se han ocupado de proteger su marca comercial oponiéndose cada vez que se ha tratado de registrar una marca similar a la de ellos y que pueda producir confusión y engaño entre el público consumidor de los servicios de tratamientos de aguas, todas oposiciones que han sido aceptadas por el Departamento de Propiedad Industrial.

f. Que, específicamente la primera solicitante "Hydroquality Limitada", ha solicitado el registro de la marca hydroquality, idéntica a la de su representada en cinco clases distintas habiéndose rechazado la inscripción de ella en cuatro de los casos:
- Solicitud Nº 574.527, de la marca HYDROQUALITY, en la clase 35.
- Solicitud Nº 574.529, de la marca HYDROQUALITY, en la clase 37.
- Solicitud Nº 574.530, de la marca HYDROQUALITY, en la clase 40.
- Solicitud Nº 574.531, de la marca HYDROQUALITY, en la clase 42.

g. Que, finalmente la única marca que ha sido inscrita por el primer solicitante corresponde al Registro Nº 654.308, de fecha 10 de enero del año 2003, de la misma marca HYDROQUALITY, en la clase 36, único caso en que su representado no se ha opuesto, puesto que fue inscrita para distinguir servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios, incluidos la administración de inmuebles, sociedades de inversiones; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; corretaje de propiedades y leasing, negocios que son completamente distintos a los desarrollados por sus representados.

h. Que, lo anteriormente expuesto demuestra que el DPI ha fallado siempre a favor de las pretensiones de su representada en temas de marcas comerciales, puesto que las marcas solicitadas por la contraria eran idénticas al nombre que utilizaban sus representados y que poco tiempo después lograron patentar como marca.

i. Que, dichas marcas son idénticas, siendo la única diferencia un espacio que separa la palabra en dos, marcas tan idénticas como el nombre de dominio hidroquality.cl y el que ya es propiedad de sus mandantes hydroquality.cl, dominio que solo difiere en una letra, siendo la Y reemplazada por I.

j. Que, sin perjuicio de que Hydroquality Limitada es el primer solicitante, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que el principio conocido como "first come, first served", es sólo un principio, pero no puede ser considerado en forma alguna como un derecho, pues como principio que es su función es únicamente orientadora en idéntica situación de relevancia de intereses que se pretende satisfacer, por lo que para resolver adecuadamente el conflicto, corresponderá necesariamente efectuar un análisis de fondo de dichos intereses y sus consecuenciales derechos. Pues resulta incuestionable que este principio debe quedar postergado cuando un tercero, en este caso su representada, acredita tener un mejor y más antiguo derecho sobre el nombre de dominio disputado, lo que ha sido reconocido en forma reiterada en resoluciones de numerosos árbitros.

k. Que, conforme lo establece el Orden Público Económico, los consumidores y usuarios, en su calidad de tales, deben poder distinguir claramente, sin posibilidad de equívocos la procedencia de los distintos servicios que se ofrecen en el mercado, siendo precisamente esta característica de diferenciación la que se vería afectada en perjuicio de sus representados, en el caso eventual de que se asignara, en definitiva, el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, pues si se diera el caso de que el primer solicitante ofreciera servicios de tratamiento de aguas a través de este nombre de dominio en disputa, los usuarios, las empresas, locales y extranjeras que habitualmente recurren a su representado, necesariamente se verían inducidos a creer erradamente que la sociedad del primer solicitante sería una empresa relacionada con la de sus representados, lo cual causaría un doble grave perjuicio, no sólo para la Sociedad que representa, sino que también para sus clientes y potenciales clientes, quienes asumiendo que contratan a sus representados, accederían por error, a los servicios que ofrecería en la página Web www.hidroquality.cl de la primera solicitante.

l. Que, en estos tiempos la imagen, tanto en formato real como virtual, de todo prestador de servicios, reviste un papel relevante al momento de tomar una decisión, porque es esa imagen, más conocida como "house mark", lo que proyecta credibilidad, trayectoria, confianza, excelencia, efectividad y prestigio. Que, todos estos valiosos activos se ponen en juego o se consolidan a través del uso de la forma y a través de los medios necesarios de un nombre, sea este una marca o dominio, de ahí la importancia y delicadas consecuencias de las confusiones y equívocos.

m. Que, la empresa que representa cuenta entre sus activos con una razón social, protegida oportuna y eficientemente en los términos ya señalados, tanto con las marcas como con los dominios Web, de entre los cuales hay uno con el

que el dominio en disputa tiene tan solo una letra de diferencia, siendo esta una letra altamente equívoca en nuestro idioma.

n. Finalmente, de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho señalados, solicita al Tribunal asignar el nombre de dominio hidroquality.cl a su representada.

o. Que, para probar sus asertos, la segunda solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados:

1.- Copia de la escritura pública otorgada con fecha 28 de diciembre del año 1999 en la notaría de don Raúl Iván Perry Pefaur por la cual se constituyó la sociedad Hydro Quality Tratamiento de Aguas Limitada, de la publicación en el Diario Oficial e Inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de su extracto.

2.- Copia de las fichas del DPI, en las cuales consta el registro de las marcas comerciales a nombre de sus representados.

3.- Copia de las fichas de Nic-Chile en las que consta la titularidad de su representada de los nombre de dominio hq.cl e hydroquality.cl.
4.- Copias de las fichas en que aparecen como rechazadas las solicitudes de la marca hydroquality solicitadas por el primer solicitante.

OCTAVO: Que, a fojas 53, con fecha 22 de mayo de 2006, el Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y se declaró abierto el período de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo el día 29 de mayo del mismo año. Apercibiéndose al primer solicitante para que hiciera valer sus argumentos de mejor derecho en dicha instancia procesal.

NOVENO: Que, a fojas 54, con fecha 16 de junio del año 2006, el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el segundo solicitante **HYDRO QUALITY TRATAMIENTO DE AGUAS LIMITADA** es titular de los nombres de dominio "HQ.CL" e "HYDROQUALITY.CL", así como también de distintas marcas que contienen la expresión idéntica "HYDROQUALITY", que se diferencia del nombre de dominio en disputa tan sólo por el cambio de la letra "y" a "i", tal como consta en las copias de los certificados de los registros marcarios acompañados a estos autos y que no

fueron objetados por la contraria, por lo que parece de toda lógica que ésta se haya opuesto a la inscripción del nombre de dominio que se disputa en autos, en razón de defender sus legítimos derechos e intereses.

SEGUNDO: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso y apercibido para que hiciera valer sus argumentos de mejor derecho en el período de respuestas, el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requerían ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referidos solicitante incurrir en gasto alguno.

TERCERO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **<HIDROQUALITY.CL>** al segundo solicitante, **HYDRO QUALITY TRATAMIENTO DE AGUAS LIMITADA,** Rut 77.403.220-7.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la audiencia de Conciliación y fijación de las Bases del Procedimiento, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.