Foja 27

En Santiago de Chile, a treinta y uno de agosto del año dos mil siete

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 11 y 12 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 23 de mayo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, surgido entre don Juan Pablo Quevedo Donoso, Rut 12.004.129-0, se ignora profesión u oficio, con domicilio postal en calle 10 de Julio 1366, Santiago y Hyundai Motor Company, del giro de su nombre, representada en estos autos por Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A., sociedad que comparece representada por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos domiciliado en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que por resolución de fecha 23 de mayo de 2007 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 31 de mayo de 2007, al que asistió sólo la parte demandante Hyundai Motor Company y en rebeldía del demandado don Juan Pablo Quevedo Donoso, según consta a fojas 17 a 19 de autos; y se establecieron las bases del procedimiento arbitral.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Juan Pablo Quevedo Donoso, primer solicitante y Hyundai Motor Company, segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición

deducidas por Hyundai Motor Company, en su escrito de demanda de asignación del nombre de dominio en disputa de fojas 13 y siguientes:

1.- Señala que dentro del plazo legal presento los argumentos y pruebas que demuestran su mejor derecho a la asignación del nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, fundado en que es titular de las siguientes marcas: HYUNDAI, registro Nº 502.465, que distingue vehículos, aparatos de locomoción terrestre y todos los demás artículos que correspondan a la clase 12, concedido el 23 de enero de 1998 (solicitado el 21 de octubre de 1997), HYUNDAI, registro 621.434, que distingue servicios de armaduría, reparación, manutención y servicio técnico en general para todo tipo de vehículos, maquinaria y accesorios y repuestos relativos a los mismos, en clase 37, concedido el 6 de febrero de 2002 (solicitado el 30 de marzo de 2001), HYUNDAI, registro 618.504, que distingue un Establecimiento Comercial para la venta de productos de las clases 7, 9 y 12, en todas las regiones de Chile, concedido el 21 de enero de 2002, solicitado el 30 de marzo de 2001. Las clases a que se refiere este registro incluyen los siguientes productos: (i) Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos; (ii) Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; y, (ii) Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; HYUNDAI, registro 618.505, que distingue un Establecimiento Industrial para la fabricación de productos de las clases 7, 9 y 12, concedido el 21 de enero de 2002 (solicitado el 30 de marzo de

2001). Las clases a que se refiere este registro incluyen los siguientes productos: (i) Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos; (ii) Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; y, (ii) Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. Es importante destacar que la marca HYUNDAI, para distinguir productos de la clase 12, es una marca famosa y notoria, no solo en Chile, sino a nivel mundial.

Adicionalmente, la razón social de mi representada es “HYUNDAI MOTOR COMPANY”, siendo la palabra “HYUNDAI” la partícula determinante y distintiva, pues las demás palabras son descriptivas de la actividad de esta sociedad.

Agrega que es evidente la similitud existente entre el nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, cuya inscripción solicito, y las marcas “HYUNDAI”, registradas con anterioridad en Chile, y en numerosos países, por mi mandante. La parte principal y distintiva del nombre de dominio en cuestión es la palabra “HYUNDAI”, idéntica a las marcas de mi representada y a la parte distintiva de su razón social. La palabra “REPUESTOS” no es suficiente para otorgarle al nombre de dominio una identidad propia que evite que el público consumidor se vea inducido a todo tipo engaños y confusiones respecto del origen de los productos y servicios ofrecidos en el mercado, particularmente aquellos que se ofrezcan a través de la página de Internet identificada con el nombre de dominio hyundairepuestos.cl.

Por el contrario, en caso de asignarse el nombre de dominio hyundairepuestos.cl al primer solicitante, el público consumidor se vería inducido a pensar que los productos y servicios ofrecidos a través de la página de Internet identificada con el mismo tienen origen en mi representada, y por lo tanto, esperarían encontrar la misma calidad y las mismas garantías que ofrece normalmente HYUNDAI MOTOR COMPANY.

Adicionalmente, de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, y con ocasión de la confusión generada en el mercado, éste obtendría un provecho injustificado, pues obtendría ganancias a través del uso de la marca HYUNDAI de propiedad de mi representada, la cual tiene un gran prestigio en el mercado gracias a la cuantiosa inversión que mi representada ha realizado para promoverla y para mantener la alta calidad de los productos identificados con la misma.

En torno al instituto corresponde a los nombres de dominio, queremos hacer presente que corresponden a mecanismos de identificación en Internet. En esta línea, el Dictamen N°1127 emanado de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000 señaló que: (considerando 7.8) *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.*

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se

exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

Este considerando da orientaciones en torno a las finalidades de un nombre de dominio, en donde claramente se aprecia que estos medios de identificación tienen incidencia mercantil.

Recogiendo dicho espíritu, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, en su artículo 14 expresa que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

Señala la demandante que en primer término, trae a colación que esta parte es de la convicción que la existencia de un procedimiento reglado claramente determinará quien tiene un mejor derecho en torno a una expresión. Esta cuestión no es menor, pues en materias de nombres de domino se invoca frecuentemente el principio de "first come, first served". Sin embargo, este principio debe ser considerado como última ratio decidendi, en el evento que dos partes estén en igualdad de condiciones. Sostener lo contrario sería desnaturalizar el artículo 14, pues importaría que los árbitros deberían siempre decidir en conformidad a dicho principio, afectándose la imparcialidad propia de todo juzgador.

Este fundamento ha sido recogido jurisprudencialmente, y así con ocasión del fallo relativo al nombre de dominio "superpack.cl", se ha sostenido:

"En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first come first served, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente

con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado1. El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado.

Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema. En este sentido, cabe señalar que la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la

sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «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». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones,

entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio first come first seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados."

Entonces aclarado el hecho que la justicia debe absolutamente imparcial, y las resoluciones deben ir en el sentido natural de las situaciones jurídicas, invocamos los motivos por los cuales la solicitud del primer solicitante afecta los derechos y

principios establecidos en el artículo 14.

2.- Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

En relación a abusos de publicidad, señala que es dable indicar que no existe una norma a nivel legal que regle la misma. A lo sumo se encuentran las normas contenidas en la Ley Nº 19.628 relativa a las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, sin embargo no contemplan norma alguna relativa a la publicidad. La Ley de Protección al Consumidor define la publicidad en su artículo 1, número 4 en términos que es *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio"*.

No obstante lo anterior, existen las normas del Código Chileno de Ética Publicitaria, en donde también se define a la publicidad. Dichas normas claramente llenan el vacío legal existente sobre el particular, y que sirven para interpretar esta hipótesis contemplada por parte del Reglamentador de Nic Chile. En dichas normas se señala que deben respetarse ciertas reglas mínimas, conforme a lo siguiente: *Artículo 4:*

"*Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:*

A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;

B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;

C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;

D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;

E. Condiciones de la garantía;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales"; y,

Artículo 13:

"Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria".

Estas normas resultan aplicables, ya que el nombre de dominio solicitado es una variante sin modificación alguna de un registro marcario posicionado mercantilmente. De ahí que la concesión del nombre de dominio importaría afectar derechos de propiedad industrial de mi representada, con la agravante que al ser Internet un medio de publicidad, tal como lo han establecido los órganos encargados de velar por la libre competencia, se podrían aprovechar del "goodwill" o imagen adquirida que tiene la marca de mi poderdante.

3.- Principios de competencia leal y de ética mercantil.

Señala que en materia de competencia leal y de ética mercantil, a fin de mantener un respeto a valores superiores que deben ser respetados por parte de los diversos agentes concurrenciales. Por su parte, el Convenio de París señala ciertas orientaciones, que conforme a la Convención de Viena, que establece normas para interpretar tratados, deben inspirar a los órganos jurisdiccionales. En especial, deben evitarse los siguientes tipos de actos: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.*

En particular deberán prohibirse:

1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"

Afirma que, es clara la confusión que se crearía al existir dos nombres de dominio, prácticamente iguales en la web. De allí que debe evitarse esta confusión, máxime si consideramos los derechos preferentes, derivados de registros marcarios, sobretodo cuando la expresión HYUNDAI corresponde a una marca que debe ser calificada de famosa y notoria. De allí que el nombre de dominio en manos del primer solicitante claramente afecta estos principios.

4.- Derechos válidamente adquiridos.

Argumenta en esta materia, que los derechos válidamente adquiridos corresponden a la manifestación de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República. De los registros marcarios que se acompañan junto al presente libelo, se acredita que mi mandante es titular de la expresión HYUNDAI, debiendo ser amparado en base al N° 25 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En esta línea también es destacable el hecho que el inciso 3° del N° 24 del artículo 19 de la Ley Fundamental señala que:

"Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio,...".

De ello se sigue que de concederse el nombre de dominio al primer solicitante se privaría a mi representada de un atributo esencial de su registro marcario, consistente en la facultad de singularizar una página web con su propia denominación.

Por tanto, teniendo en cuenta que HYUNDAI MOTOR COMPANY es titular de las marcas HYUNDAI enumeradas en este escrito, las cuales constituyen derechos de Propiedad Intelectual anteriores a la solicitud de nombre de dominio presentada por el señor Juan Pablo Quevedo Donoso, y que el nombre de dominio hyundairepuestos.cl está compuesto por las palabras “HYUNDAI REPUESTOS”, no cabe mas que concluir que mi representada tiene un MEJOR DERECHO a la asignación del nombre de dominio hyundairepuestos.cl.

Tener presente los argumentos de este escrito, los cuales demuestran que HYUNDAI MOTOR COMPANY tiene un mejor derecho a la asignación del nombre de dominio hyundairepuestos.cl.

La parte demandada no contestó la demanda de autos razón se la tuvo por contestada en rebeldía y citó a las partes a oír sentencia definitiva con fecha 27 de agosto de 2007, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha

Parte Considerativa:

Quinto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º La cuestión que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, esto es, sí a don Juan Pablo Quevedo Donoso, primer solicitante, o a Hyunday Motor Company, segundo solicitante y demandante.

2° Que la parte demandante a Hyunday Motor Company , a efectos de acreditar un legitimo y mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial “HYUNDAI”, que tiene registrada para distinguir servicos de la clase 37, de armaduría, reparación, mantención y servicio técnico en general para todo tipo de vehículos, maquinaria, accesorios y repuestos relativos a los a los mismos; para distinguir un establecimiento de comercio para la venta de productos de la clases 7,9 y 12; y, para distinguir un

establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 7,9 y 12, registros que fueron acompañados a la demanda y agregados al proceso, con citación. Asimismo, acompañó otras pruebas documentales, tales como folletos, banderín, pendón publicitario, entre otros, que resaltan la marca HYUNDAI, en su giro de negocios automotriz.

3º Que incuestionablemente la parte demandante ha acreditado mediante los medios de prueba legal señalados en el número anterior, que es la legitima creadora de la marca "HYUNDAI", la que aplica en su giro de negocios, para distinguir productos y servicios del rubro automotriz, la que es ampliamente conocida a nivel nacional y mundial. Mas aún, la demandante Hyundai Motor Company, empresa de la Republica Popular Democrática de Corea, incorpora la expresión HYUNDAI, en su razón o nombre social, el que forma parte de sus atributos de su personalidad jurídica, por lo cual no resulta ajustado ni correspondiente con el derecho de propiedad garantizado a todas las personas en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 24 y a los principios de identidad corporativa, competencia leal, asignar el nombre de dominio "hundairepuestos.cl" al primer solicitante de autos.

4º Que a mayor abundamiento, el criterio citado por la demandante en el Dictamen Nº 1127 emanado de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, que en lo pertinente señala: " Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios", resulta plenamente aplicable al caso de autos ya que no cabe duda de que atendido el nombre o razón social del demandante y la composición del nombre de dominio en disputa, de asignarse al primer solicitante induciría a error y confusión a los consumidores y usuarios de

la red Internet.

5º Además, no puede este sentenciador dejar de considerar que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”), invocada por la parte demandante, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar señala: “Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”, principio que también se puede aplicar al caso de autos.

6º Que en el caso sub – lite, el nombre de dominio comprende la expresión de la marca comercial “HYUNDAI, de tal suerte que si se asignare el nombre de dominio al primer solicitante, se provocará confusión en el red Internet, ya que los usuarios pueden relacionar dicho nombre de dominio con la identidad comercial de un tercero, lo que se traduce en una eventual competencia desleal, razón por la cual no resulta justo una solución de tal naturaleza y efectos.

7º Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que a Hyundai Motor Company, le asiste un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, el que debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales ya referidas anteriormente.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del derecho de propiedad garantizado en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 24, y al principio mejor derecho o legitimidad, corresponde acoger la demanda de fojas 13 de autos y asignar el nombre de dominio “hyundairepuestos.cl”, a Hyundai Motor Company.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile,

de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos Francisco José Aguayo Bahamondes y Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo