ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Cristian Roberto Besa Palma v. Light Wave, Ltd.

<flowrider.cl>

2 de junio de 2008

Juez árbitro:
Marcos Morales Andrade

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «don Cristian Roberto Besa Palma», domiciliado en Las Encinas 6329, Vitacura, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante».

1.2. Segundo Solicitante: «Light Wave, Ltd.», domiciliado en 150 N. Center Street, Suite 326 Reno, Nevada 89501, Estyados Unidos, y para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por don Matías Somarriva Labra y don Luis Ignacio Vergara.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <flowrider.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 23 de agosto de 2007, don Cristian Roberto Besa Palma solicitó la inscripción del nombre de dominio <flowrider.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Light Wave, Ltd. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <flowrider.cl> con fecha 6 de septiembre de 2007, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF08346, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 30 de noviembre de 2007, 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 además su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 11 de diciembre de 2007, a las 18.15 hrs. 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 electrónicamente.

Con fecha 11 de diciembre de 2007 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Luis Ignacio Vergara, representante del Segundo Solicitante Light Wave, Ltd., en presencia de este árbitro y en ausencia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Con fecha 13 de diciembre de 2007 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrónico con igual fecha. En dicha resolución se dispuso, entre otras materias, que, salvo requerimiento expreso en contrario, se entenderá que las partes solicitan al tribunal que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, les sean notificadas por correo electrónico.

Ambas partes presentaron sus demandas oportunamente, de lo cual se dio traslado y ambas partes presentaron sus contestaciones oportunamente. Con posterioridad, se dictó y notificó a ambas partes la resolución mediante la cual se las citó a oír sentencia.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante don Cristian Roberto Besa Palma es una persona natural, ingeniero comercial, con domicilio en la ciudad de Santiago.

No existen documentos ni otra prueba aportada por el Primer Solicitante. Tampoco usa el nombre de dominio como sitio web, a la fecha de este fallo, como consta de la impresión adjuntada de oficio en autos por este sentenciador, con esta fecha.

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Light Wave, Ltd. es una sociedad estadounidense.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los siguientes hechos:

—Que es titular de la marca registrada “FLOWRIDER”, Registro Nº 790.279, denominativa, para distinguir servicios en clase 41; y de la solicitud de registro Nº 750.235, “FLOWRIDER”, denominativa, para distinguir productos en clase 25.

—Que es titular de la misma marca FLOWRIDER en los Estados Unidos de América, bajo el Nº 1958137, de fecha 20 de febrero de 1996, para la clase 25, con uso desde el año 1991.

—Que utiliza la expresión «flowrider» como la denominación de una máquina generadora de olas de agua artificiales. La misma expresión ha sido usada en Chile para referirse al sistema de ola artificial ubicada en el llamado Mall Sport.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Demanda del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Que la palabra «flowrider» en su traducción literal al español significa: flow “flujo” y rider “jinete”. En su traducción conceptual, es una palabra comúnmente utilizada por personas de habla inglesa para señalar a personas que “comandan vehículos” a altas velocidades o cuyo desempeño contiene algo de riesgo (Bicicletas, Ski, Tablas de Surf, Automóviles, Skateboard,

Motocicletas y Patines, entre otros). El consenso general es que "toda persona que es capaz de dominar alguna de las actividades anteriormente mencionadas se le podría denominar como un "flowrider". En la actualidad este concepto ha tomado mayor preponderancia entre los ciclistas con el mountain bike, los surfistas y el ski. Lo jóvenes que realizan estos deportes suelen utilizar este término para referirse a los practicantes de alguna de estas disciplinas. Existe una tendencia cada vez mayor a asociar el concepto flowrider con los deportes extremos. Cabe destacar que este concepto también es utilizado en informática gracias a los workflows.

—La empresa WaveLoch INC desarrolla y patenta una invención que simula una "ola"; a esta máquina la denominaron "flowrider" ya que hace alusión directa a la jerga de los surfistas para individualizar a un jinete o corredor de las "olas". Esta asociación dio origen a la marca flowrider que Light Wave INC patentó. No se puede dejar de mencionar que el concepto flowrider tiene una asociación importante con la "Ola Artificial"; los jóvenes surfistas y Skater han conocido la invención y obviamente se han impactado con el invento. Sin embargo, el concepto FLOWRIDER es anterior a este invento y también es aplicable a otras disciplinas (Bicicletas, Ski, Tablas de Surf, Automóviles, Skateboard, Motocicletas y Patines, entre otros). Una rápida búsqueda por Internet demuestra que el concepto "flowrider" es utilizado por miles de otras atribuciones distintas a la "Ola Artificial" de Light Wave INC.

—Agrega que es fundador de EOL Research y que ha inscrito el dominio de Flowrider.cl para desarrollar un sitio temático de contenidos para deportes tradicionales y extremos. El objetivo principal es aportar al negocio de la empresa (realización de Estudios de Mercado). La tendencia sobre la investigación de mercado en los próximos 5 años apunta a la incorporación de Internet como un canal válido para realizar encuestas y estudios; por esta razón se hace necesario tener vías de acceso a los diferentes grupos etáreos, socioeconómicos y tribus urbanas con el fin de poder realizar estudios representativos. EOL Research ha desarrollado para esto varias iniciativas con el objetivo de acceder a todo el espectro de personas necesario para realizar estudios de mercado. A través de sus sitios www.encuestasonline.com; www.paginadeinicio.cl; www.portalnutricional.cl ; www.eolresearch.cl y 3 nuevos sitios que se desarrollarán durante el 2008, EOL Research podrá asegurar a sus clientes la accesibilidad necesaria a los grupos de investigación comúnmente utilizado.

—El dominio flowrider.cl no es casual ya que a través de focus group se pudo constatar que el concepto "flowrider" es conocido por los jóvenes, el concepto no solamente es asociado a surf ya que el Skateboard, Ski y Ciclismo aparecen como asociaciones espontáneas para este concepto. Creemos que el concepto "flowrider" se ajusta perfectamente al criterio de aspiracionalidad que requiere un portal de contenidos y noticias ya que al ser conocido y utilizado por los líderes de grupo entre los jóvenes será fácilmente expandible al resto de la población. El uso del dominio estará basado en el desarrollo de contenidos y noticias relacionadas con los deportes antes mencionados y otros deportes que puedan incluirse en el futuro. El objetivo principal es lograr visitas para alimentar el panel de posibles encuestados y poder realizar canjes (encuestas por algún beneficio). Para lograr las visitas, el sitio se promociona en la red de sitios de EOL Research y se generan contenidos y noticias atractivas para los usuarios. En resumen, www.flowrider.cl es un dominio útil para EOL Research, en tanto permite acceder a grupos específicos que luego podrán ser encuestados.

—De acuerdo a nuestros antecedentes la marca flowrider esta inscrita en 2 clases: 41 y 25. La tramitación de la marca se habría iniciado a fines del 2006 coincidentemente con la incorporación de la "Ola Artificial" construida en Mall Sport. En relación a la legislación Chilena sobre propiedad industrial, la ley vigente 19.039 señala en el artículo 19 bis D confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro. El artículo 23.- Señala que cada marca sólo podrá solicitarse para productos o servicios específicos y determinados, con la indicación de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen. Se desprenden de esta ley que pueden coexistir 2 marcas idénticas pero en diferentes categorías. Por nuestra parte el objeto del uso del dominio flowrider.cl no es aplicable a ninguna de las clases protegidas por el registro de marcas ya que el sitio tendrá como foco ser un portal de contenidos temáticos. No se comercializará vestuario, calzado ni sombrerería con la marca de flowrider.

—La marca en cuestión (flowrider) no es una palabra inventada por la empresa Light Wave

INC ya que estos utilizaron una palabra ya existente para asociarla a un producto desarrollado por ellos. El concepto flowrider forma parte del vocabulario de habla inglesa y también hispana por lo que es perfectamente posible utilizarla como marca para otras clases diferentes de la del ámbito de protección utilizada por Light Wave. Por nuestra parte, la fecha de inscripción del dominio flowrider.cl fue el 23 de agosto de 2007. Al momento de realizar la inscripción el dominio estaba libre ya que se inscribió directamente en nic.cl si que haya existido alguna compra u oferta previa. Light Wave teniendo a disposición el dominio libre antes que nosotros pudo haber inscrito el dominio, esto no se hizo o no hubo interés en hacerlo hasta que nosotros lo inscribimos; entendemos con esto que puede haber una falta de interés ya que de lo contrario lo hubieran registrado con una fecha anterior al 23 de Agosto

—Para demostrar que el concepto flowrider es un genérico y también es asociado a otros deportes incluimos algunos sitios en Internet:

- flowriders.com
- Flowrider.de
- Flowrider.ch
- Flowrider.jp
- http://flowrider.sourceforge.net/

—Está universalmente aceptado que los nombres de dominio no son marcas comerciales y que hay diferencias sustanciales entre ambos conceptos. Por otra parte, es evidente que el uso de un nombre de dominio puede llegar a infringir en los derechos adquiridos por un tercero, y a menudo esos derechos son de tipo marcario. Por esta razón es que realizamos esta defensa de nuestro derecho de patentar y asociar palabras para diferenciarnos. No somos una empresa que busque patentar dominios para luego venderlos ya que como argumentamos el objetivo es desarrollar el sitio web. Light Wave o flowrider es una marca desconocida en Chile, de hecho nosotros ni siquiera sabíamos que tenían patentada la marca para ciertas categorías. En este sentido se señala que el dominio se patenta sin mala intención. El argumento principal de nuestra defensa es que el concepto flowrider es una palabra genérica para determinar una característica o individualización de cierto tipo de personas que realizan ciertas actividades. Este concepto no fue inventado por la empresa Light Wave Inc. ya que es usado en diferentes países para referirse no solo al surf sino que a otras disciplinas. De hecho hay varios sitios dedicados a estas disciplinas que utilizan este concepto ya sea como dominio o adjetivo calificativo dentro de un contenido y que refieren a múltiples deportes y disciplinas. Una simple búsqueda por Internet permitirá comprobar lo anteriormente dicho. Sin desmerecer la invención de la empresa Light Wave, quien hizo una asociación de este concepto con su producto, es importante señalar que no se ajusta al derecho de que por ese hecho sea dueña del concepto flowrider en todo ámbito. Es perfectamente posible que otra persona o empresa pueda utilizar este concepto para asociarlo a un producto claramente distinto del ámbito de protección de inscrito. De acuerdo a la legislación chilena es posible que existan 2 marcas idénticas en diferentes clases por lo que es perfectamente plausible que en el futuro podamos patentar la marca flowrider en el registro de marcas. El uso del dominio apela directamente a este punto ya que no se comercializarán productos de vestuario, sombrerería y calzados con la marca flowrider y tampoco se realizará un parque acuático. Como se argumentó anteriormente, el objetivo final es generar un canal de comunicación con Jóvenes para realizar Estudios de Mercado.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Mi mandante en conjunto con su empresa relacionada Wave Loch, Inc. crearon hace varios años una máquina capaz de generar olas denominada “FLOWRIDER”. Esta revolucionaria creación es atribuible a Thomas J. Lochtefeld, surfista, abogado, fundador y actual CEO de la sociedad relacionada con mi mandante Wave Loch Inc. Wave Loch Inc. ha fabricado docenas de máquinas de surf para parques acuáticos e instalaciones recreativas en todo el mundo, con un precio de venta que oscila entre 600.000 y 5 millones de dólares la unidad. En los 15 últimos años, Wave Loch Inc. ha vendido 84 FLOWRIDER a parques acuáticos y otras instalaciones en todo el mundo. A mayor abundamiento y aunque resulte difícil de creer, un FLOWRIDER diseñado especialmente se estrenó en junio de 2006 en el nuevo buque de la Royal Caribbean Cruise Line, el Freedom of the Seas. Los expertos señalan que para dominar el FLOWRIDER, hay que tener habilidad en el surf y el snowboard. En una ola de océano, el surfista es empujado desde detrás. Aquí, el agua corre hacia el surfista y la gravedad le hace bajar la pendiente. Bajo la capa de agua, la superficie del FLOWRIDER está acolchada y, al caerse, los surfistas rebotan, como si hubieran caído sobre un trampolín. Actualmente el

FLOWRIDER se encuentra implementado en diversas instalaciones alrededor del mundo como parques acuáticos y resorts, entre los cuales se pueden nombrar el Wave House San diego, Massanutten Indoor/Outdoor Waterpark, Kalahari Resort, Cayman Grand Harbor, National Aquatic Centre of Dublín, Yasenevo, Aqua Park Zambrone, Wave House South Africa, Yeddah Tourist City Waterpark, Paramount's Kinas Island, Chunan Sangrok Resort Waterpark, El Rollo y las Olas, entre muchos otros. De esta forma, mi representada junto a su empresa relacionada Wave Loch, Inc., son hoy en día compañías líderes en el mercado, gozando de una fama que se extiende a nivel mundial.

—Mi representada cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Dentro de ellas se encuentran aquellas que corresponden precisamente al signo "FLOWRIDER": Registro Nº 790.279, "FLOWRIDER", denominativa, para distinguir servicios en clase 41. Solicitud de registro Nº 750.235, "FLOWRIDER", denominativa, para distinguir productos en clase 25. Con el objeto de acreditar la fama y notoriedad de FLOWRIDER, basta señalar que mi representada tiene registrada dicha expresión como marca comercial en Estados Unidos, su país de origen, bajo el Nº 1958137, con fecha 20 de febrero de 1996, para distinguir productos de la clase 25.

—Por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio "FLOWRIDER.CL" a una página que diga relación los productos ofrecidos por mi mandante. Además, a modo de reafirmar el mejor derecho de que goza mi representado, señalamos que es titular, a través de su empresa relacionada Wave Loch, Inc., del siguiente nombre de dominio: FLOWRIDER.COM

—Mi mandante desde hace bastante tiempo ha ofrecido tanto en el extranjero como en Chile el producto que se conoce entre el público por el término "FLOWRIDER". De este modo, el "FLOWRIDER" ha constituido desde hace muchos años el producto más representativo y de mayor venta de LIGHT WAVE, LTD. y Wave Loch, Inc., siendo una de las herramientas más importantes para llegar al público y posicionarse en el mercado. Ahora bien, con el fin de proteger el activo que representan las marcas que identifican a dicho producto, el cual ha significado cuantiosas inversiones y años de estudios para su construcción y colocación en el mercado, mi mandante se ha preocupado de registrar dichas marcas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Pues bien, estas marcas coinciden plenamente con nombre de dominio en disputa. Asimismo, como se indicó precedentemente mi representada cuenta con el nombre de dominio "FLOWRIDER.COM", el cual también es exactamente igual al nombre de dominio materia de autos.

—El nombre de dominio en disputa es IDÉNTICO a la marca comercial, a la solicitud de registro marcario y al nombre de dominio de mi mandante, de modo que la posibilidad de confusión que existiría para los usuarios de Internet es simplemente evidente. Lo anterior es de mayor claridad si se considera además que los productos y servicios amparados por dicha marca y nombre de dominio gozan de tal fama y notoriedad que es imposible dejar de relacionar el signo "FLOWRIDER" con mi representada y Wave Loch, Inc. Efectivamente, tal como se ha señalado precedentemente, el "FLOWRIDER" lleva más de 15 años en el mercado, siendo uno de los productos de mayor éxito y más reconocidos entre los consumidores.

—Criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido; Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido; Convenio de París; Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo; Criterio de la Identidad

—De acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad del registro marcario en Chile, la fama y notoriedad de éste, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que presta mi mandante, así como también la titularidad del nombre de dominio afín, consideramos que es nuestro representado el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registro marcario antes citados, acreditan que ha sido mi mandante quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "FLOWRIDER".

5.3. Contestación del Primer Solicitante

El Primer Solicitante en su contestación básicamente reitera argumentos expuestos e su

demanda y afirma que el concepto «flowrider» no nació con el invento de la contraparte, sino que es un concepto genérico. Agrega que el registro del mismo nombre de dominio como .com no le otorga derecho sobre el .cl, ya que existen otros nombres de dominio idénticos registrados a nombre de terceros. Sostiene que el sistema que se usa en el "Mall Sport" se llama "La Ola" y no «flowrider». Concluye señalando que el rubro para el cual se pretende usar el nombre de dominio e disputa es diferente que aquel para el cual está registrado como marca por la contraparte.

5.4. Contestación del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante, junto con reiterar algunos argumentos expuestos en la demanda, afirma en su contestación que el demandado reconoce expresamente la directa relación existente entre el término FLOWRIDER y mi madante LIGHT WAVE INC. Agrega que el demandado indica únicamente las razones por las cuales el dominio flowrider.cl no debiera ser asignado a mi mandante, pero en ningún caso señala las razones o fundamentos por los cuales debiera asignársele el dominio. Señala también que la supuesta sociedad EOL RESEARCH es un tercero extraño al presente juicio. Sostiene también que algunos de los dominios citados por la contraparte pertenecen a terceros completamente ajenos al presente juicio, así por ejemplo, el dominio paginadeinicio.cl se encuentra registrado ante NIC Chile a nombre de Magdalena Pauline Grez Gubbins desde el año 2003 y el dominio eolresearch.cl a nombre de Investigaciones de Mercado AB Limitada desde el 2005, lo que podría de manifiesto que el primer solicitante derechamente basa su posición en dominios y sociedades que no le pertenecen y que, además, no presentan vinculación alguna con el dominio en disputa.

También señala que la contraria ha olvidado completamente mencionar al menos alguna razón en virtud de la cual tendría un mejor derecho sobre el dominio flowrider.cl Agrega que el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho, sino que muy por el contrario, el primer solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa, lo cual en el caso de autos no se ha verificado. Concluye señalando que la contraria no presenta vinculación alguna con el dominio en disputa. No existe ningún antecedente en virtud del cual la contraria pueda argumentar racionalmente un mejor derecho sobre el dominio FLOWRIDER.CL. Como consta en estos autos, la contraria no cuenta con registros marcarios, nombres de dominio, ni otro titulo que le confiera algún derecho sobre FLOWRIDER.CL

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de 'arbitrador', y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh 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 del art. 12 de la RNCh 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».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días

corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh 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».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuación, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se resuelve y analiza este conflicto.

6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

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 disputado[1].

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, 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.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first seved* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

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 del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros (vid. *infra* 6.1.4.). La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

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 las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el nombre de dominio litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar algunos criterios que 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.

El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión— es el que podemos denominar criterio de la *identidad*. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica.

Otros criterios relevantes a considerar son los siguientes: criterio *cronológico*, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la *notoriedad*, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; y el criterio del *derecho preferente*, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza.

Pueden también servir de guía otros criterios no limitados únicamente —a diferencia de los anteriores— a supuestos en que ambas partes invocan derechos o intereses legítimos sobre objetos preexistentes. Podemos incluir en este ámbito el criterio del *abuso de derecho*, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; y el criterio de la *buena o mala fe*, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh[2].

Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables en cada caso concreto[3].

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) *Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad*:

Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»[4], el texto legal que la sucedió es la actual 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 que nos ocupa, 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 más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio 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 naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo[5].

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad[6] o bien a futuro.

b) *Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil*:

Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, 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 (por ejemplo, Constitución Política de la República, Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

c) *Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros*:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.[7]

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos 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.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta *se perturbe, afecte o*

perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que *el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.*

6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.3.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética mercantil

No existen antecedentes en autos que permitan establecer que mediante alguna de las solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o constituya un acto de competencia desleal, especialmente porque no existen antecedentes para concluir o suponer siquiera que las partes ejerzan actividades comerciales similares o coincidentes.

Tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna de las solicitudes resulte contraria 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, ninguna de ellas ha revelado una actuación o finalidad que pueda estimarse contrario a dicho valor.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

Es menester además determinar si mediante alguna de las solicitudes de registro se infringen o no derechos válidamente adquiridos.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, *siempre que* el titular de dicha solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud de asignación de dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en autos —*supra* 4.2.— que el Segundo Solicitante es titular de la marca FLOWRIDER, registro Nº 790.279, denominativa, para distinguir servicios en clase 41, consistente en servicios de entretención o recreación, incluyendo diversión de paseos por agua y generadores de ola de *surf* simulada, de fecha 19 de junio de 2007. Además, es titular de la misma marca FLOWRIDER en los Estados Unidos de América, bajo el Nº 1958137, de fecha 20 de febrero de 1996, para la clase 25, con uso desde el año 1991. Dicha parte, además, utiliza la expresión «flowrider» como la denominación de una máquina generadora de olas de agua artificiales. La misma expresión ha sido usada en Chile para referirse a un sistema deportivo o recreativo consistente en una ola artificial ubicada en el llamado Mall Sport.

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre una marca comercial con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante.

En consecuencia, siendo dicha marca registrada idéntica al nombre de dominio en disputa, se concluye que la solicitud de asignación del nombre de dominio litigioso, presentada por el Primer Solicitante, perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial ya citada.

6.4. Consideraciones adicionales de prudencia y equidad

La conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie.

En efecto, careciendo el Primer Solicitante de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda a la expresión «flowrider», entonces la solicitud de registro del nombre de dominio impugnado constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante —en tanto titular de derechos sobre la marca comercial FLOWRIDER, con anterioridad a la solicitud objetada— pueda utilizar su marca del modo más efectivo, legítimo y razonable al que puede aspirar cualquier agente económico titular de una marca comercial, esto es, reproduciendo dicha marca como nombre de dominio.

Por otro lado, respecto de los argumentos del Primer Solicitante en el sentido que la palabra «flowrider» es ampliamente utilizada por terceros no constituye una razón en abono de su postura. En efecto, si bien es cierto que dicha expresión es preexistente a la marca en que se sustenta la pretensión del Segundo Solicitante, no por ello puede concluirse que su utilización libre será siempre legítima o que no afectará los derechos o intereses del Segundo Solicitante. En este sentido, estando registrada dicha expresión como marca comercial, constituye un derecho válido y que como tal debe ser protegido conforme lo dispone la normativa nacional sobre marcas comerciales, contenida fundamentalmente en la Ley 19.039, que constituye el desarrollo de la norma constitucional que protege la propiedad industrial sobre las marcas comerciales.

Por lo mismo, no resultaría razonable, prudente ni equitativo entender que la marca del Segundo Solicitante puede ser objeto de libre utilización por cualquiera en el ámbito de los nombres de dominio, aunque se argumente que ello sería para ámbitos diferentes, cuando quien sostiene dicha pretensión carece de todo derecho o interés legítimo previo sobre alguna denominación homónima.

En esta misma línea de razonamiento, los legítimos proyectos comerciales del Primer Solicitante mediante el nombre de dominio litigioso, necesariamente deberán identificarse mediante alguna denominación, signo o nombre que no afecte derechos o intereses legítimos de terceros, y que tampoco constituya una potencialidad de confusión para los usuarios de Internet, consecuencia previsible de asignarse dicho nombre de dominio al Primer Solicitante.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh 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, a juicio de este sentenciador, no se configuran ninguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <flowrider.cl> presentada por don Cristian Roberto Besa Palma contraría los derechos válidamente adquiridos por Light Wave, Ltd. sobre su marca comercial «FLOWRIDER», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual resulta además armónico con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud de asignación del nombre de dominio <flowrider.cl> presentada por don Cristian Roberto Besa Palma.

— **Asígnase el nombre de dominio <flowrider.cl> a Light Wave, Ltd.**

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y 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.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 2 de junio de 2008.

NOTAS:

[1] La tesis del *«mejor derecho» sobre el nombre de dominio* litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas *ya* detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

[2] Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

[3] Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

[4] Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

[5] Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

[6] Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación

de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

[7] El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.