En Santiago de Chile, a 1º de julio de dos mil once, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio hydrocge.cl, suscitado entre asesorias y consult (PABLO JESUS TROMILEN RUPAYAN), RUT 11.976.578-1, domiciliado en juan montalvo 75 depto 1603, las condes, santiago y Compañía General de Electricidad S.A. (CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S A), RUT 90.042.000-5, domiciliada en Teatinos 280, Piso 16 - Chile, se resuelve:

VISTOS:

- Que con fecha 17 de marzo de 2011, mediante oficio OF 13905, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio hydrocge.cl, como consta a fojas 1.
- 2. Que por resolución de fecha 18 de marzo de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día jueves 31 de marzo del año 2011 a las 10:45, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.
- Que a fojas 8 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razón de la inasistencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral.
- Que a fojas 11 y 12 consta la comparecencia personal del primer solicitante.
- Que a fojas 13 el primer solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Señala que su solicitud forma parte de un proyecto de transmisión cuprifera geotécnica, en base a afluentes hídricos, que tiene como objetivo dotar al área minera de la ingeniería mecánica a través de correas de transmisión húmedas para el eficiente transporte de material cuprifero sin polvo en suspensión, presente en la Región de Atacama, provincia del Huasco, comuna de Vallenar y Alto del Carmen.

Indica que el dominio solicitado corresponde a dos conceptos. Por una parte HIDRO, del prefijo hidro, en griego agua. Por otra parte CGE, correspondiendo C a la primera inicial de la palabra cuprifera, que dice relación con la explotación de cobre. Por su parte GE corresponde a la primera silaba de la palabra geotécnica, esto es la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la tierra. Señala que a efectos de proteger el dominio se crea su símil en inglés, esto es hydrocge.cl.

Estima que el dominio no está asociado a alguna marca comercial de la contraria y que le asiste el principio "first come first served".

Relata que con el objeto de que su solicitud no transgrediera el derecho marcario ni otros registros, revisó la página del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en las secciones registro de marcas, registro de solicitudes y registro de ítem registro (sic), siendo en todas las búsquedas el resultado, al 8 de abril del año en curso, la inexistencia del registro para el signo HYDROCGE.

Sostiene que además el buscador google.cl al arrojar los resultados para el signo HYDROCGE no contiene ninguna información directa o indirecta que relacione este signo con la segunda

solicitante. Agrega que esta búsqueda arroja resultados en idéntico sentido en la página wikipedia.org.

Destaca que el 6 de octubre de 2010 comienza a construirse la página web, el 12 de noviembre de ese mismo año se inscribe el dominio hydrocge.cl y el 13 de noviembre de 2010 la página es subida a la web, comenzando las actividades de construcción, adquisición del hosting, diseñador y programación.

A continuación se refiere en detalle al proyecto al cual estaria adscrito el dominio en disputa.

Manifiesta que su proyecto se encuentra activo en la web a través del dominio en disputa.

Hace presente que existen una serie de signos similares al disputado en autos que no se encuentran inscritos en Nic Chile, lo que, estima, demuestra que la necesidad de la contraria por vincularse a este signo no es real.

Se refiere al artículo 19 de la Constitución Política de la República, en tanto este consagra el derecho de autor sobre las creaciones intelectuales.

Prosigue refiriéndose al Reglamento de Nic Chile, especificamente a su artículo 22, infiriendo de su texto la buena fe de su parte.

Considera que la contraria pretende acaparar cualquier signo que contenga la expresión CGE, lo que constituiría un accionar abusivo y monopólico que vulnera la buena fe de su proceder.

Finaliza señalando que la segunda solicitante no demuestra interés en la inscripción de dominios similares al disputado en autos.

 Que a fojas 23 el segundo solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Señala que la aplicación pura y simple del principio "First come first served" puede acarrear una solución injusta para este tipo de conflictos. Agrega que frente a esta realidad surge la tesis del mejor derecho, estimando que a su representada, de acuerdo a los antecedentes que se expondrán, le asiste un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

Indica que su representada pertenece al grupo CGE, el que corresponde a uno de los conglomerados energéticos más importantes del país. Concentra su actividad en el sector eléctrico y gasifero y está presente en Chile y Argentina.

Expone que su representada cuenta con un sin número de marcas comerciales como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado. Para ello ha utilizado como parte distintiva de su nombre comercial la expresión CGE posicionándola como un signo característico de los productos y servicios que ofrece. A continuación identifica 34 registros marcarios de su titularidad que contienen la referida expresión.

Estima que la primera solicitante al solo agregar el signo HYDRO a la expresión CGE pretende aprovecharse ilegítimamente de un prestigio ajeno en desmedro de los intereses de su representada. Indica que lo que se pretende con el dominio en disputa es identificar un concepto de generación hidráulica de energía asociado a la marca de su mandante.

Sostiene que la expresión del dominio en disputa se encuentra estrechamente vinculada con las actividades que distinguen las marcas comerciales de su representada, por lo que el dominio en disputa será asociado por los usuarios de internet a su representada.

A continuación expone una lista de nombres de dominio de su titularidad, los que incluyen el signo CGE, así por ejemplo cge.cl, cgetransmisión.cl y cgegeneracion.cl.

Estima que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante se produciria una dilución de los signos que la distinguen y una confusión entre los usuarios de internet.

Se refiere al Reglamento de Nic Chile, especificamente a las normas sobre revocación de dominios, estimando que tales normas contienen principios para decidir sobre la asignación de dominios. En este sentido indica que el artículo 22 señala como causal de revocación el que el nombre de dominio sea engañosamente similar a un nombre por el que el reclamante es reconocido.

Considera su actuar de buena fe. Por el contrario estima que la primera solicitante ha actuado de mala fe. A este respecto señala que la solicitud de la contraria vulnera lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile en cuanto su solicitud contraria los derechos válidamente adquiridos por la segunda solicitante.

En cuanto al mejor derecho al dominio en disputa indica que es de vital importancia la buena fe que inspire la solicitud.

Sostiene que el interés de la contraparte sobre el dominio en disputa es intempestivo, arbitrario y no corresponde a ningún antecedente histórico o comercial.

Cita nuevamente los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Continúa señalando que la eventual dilución marcaria que podría producirse, atendida la Intima vinculación a los servicios prestados por su mandante, además de ser injusta es contraria a derecho por cuanto se estarían afectando los derechos de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección legal y constitucional.

Manifiesta que de acuerdo al orden público económico los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, circunstancia que no se daría de adjudicarse el dominio en disputa a la contraria.

Se refiere a los derechos de propiedad intelectual. Al respecto cita el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República, el artículo 585 de Código Civil, la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual y la Ley N° 19.039 sobre Privilegios industriales y su protección.

7. Que, a fojas 42 el Tribunal dio traslado respecto de las alegaciones de las partes. A fojas 43 la segunda solicitante evacuó el traslado referido exponiendo respecto de la alegación de la contraria que alude a la no asociación entre el dominio disputado y la segunda solicitante, que la expresión CGE, distintiva y característica de su mandante, unida a la expresión HYDRO integran una caracterización propia de las actividades de la segunda solicitante, esto es la generación hidroeléctrica.

Respecto de la alegación de la contraria, referida a la mala fe de su representada, considera que su mandante ha actuado sin contrariar los principios de la competencia leal y la ética mercantil, buscando proteger sus derechos, por tanto ha obrado de buena fe.

Considera que el dominio en disputa es similar a su razón social y a la denominación por la que su representada es conocida en el mercado.

Concluye que, dados los antecedentes expuestos, su contraparte no posee un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

- Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaño documentos a fojas 36 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.
- 9. Que a fojas 47 se citó a las partes a oir sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **hydrocge.cl**, disputado en estos autos.

TERCERO: Que, en relación al mejor derecho, la primera solicitante alega que el signo HIDROCGE, corresponde a un acrónimo relacionado con el giro de su actividad, compuesto por las palabras hidro, cuprífero y geotécnica. Agrega que el signo HYDROCGE corresponde a su símil en ingles y que fue inscrito en Nic Chile a efectos proteger su actividad. Estima que el signo solicitado no se relaciona con la contraria, en tanto ésta no posee registros marcarios, dominios ni presencia en internet asociada a esta expresión. Hace presente que el dominio en disputa se encuentra activo.

CUARTO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la segunda solicitante ha alegado que es titular de una serie de marcas y dominios estructurados sobre la expresión CGE, expresión a través de la cual es ampliamente conocida en el mercado y que a su vez está contenida en el dominio en disputa. Agrega que el signo HYDRO unido a la expresión CGE distintiva y característica de su mandante, integran una caracterización propia de sus actividades, en tanto el signo HYDROCGE sugeriría la noción de generación hidroelèctrica y la actividad propia de su mandante está vinculada a la electricidad.

QUINTO: Que, revisado el dominio en disputa con fecha 10 de junio del presente año, éste se encuentra inactivo.

SEXTO: Que, la introducción del signo HYDROCGE en el buscador google para Chile no arroja resultados vinculados a los solicitantes.

SEPTIMO: Que, de acuerdo lo señalado en los considerandos quinto y sexto este tribunal concluye que no existen antecedentes de uso del signo en disputa por parte de los solicitantes en autos.

OCTAVO: Que, la naturaleza de los servicios que prestan ambas partes es absolutamente diversa. A mayor abundamiento, de las alegaciones de ambas solicitantes referidas a sus áreas de negocio, consta que en función del giro de ambas la primera solicitante no se dedica a giros relacionados con el actuar su contraparte en autos.

NOVENO: Que, si bien es cierto el signo pedido contiene una expresión, CGE, sobre la que la segunda solicitante posee registros marcarios y por la que es conocida en el mercado, la primera

solicitante justifica la inclusión de esa expresión en el dominio solicitado en tanto la vincula a su giro. Además cabe señalar que en el mismo sentido el primer solicitante justifica la inclusión de un elemento diferenciador en el dominio en disputa cual es la expresión HYDRO, signo relacionado, según sus dichos, con su giro. Respecto de la alegación de la segunda solicitante referida a que el signo HYDRO unido a la expresión CGE distintiva y característica de su mandante, integran una caracterización propia de sus actividades, en tanto el signo HYDROCGE sugerirla la noción de generación hidroeléctrica y la actividad propia de su mandante está vinculada a la electricidad, este tribunal considera que tal afirmación debe ser desestimada en tanto en las presentaciones de la segunda solicitante ésta en ningún caso se refiere a que parte de su actividad se vincule a la generación hidroeléctrica, ni aporta prueba alguna en tal sentido.

DECIMO: Que, debe tenerse presente que la similitud entre nombres de dominio o entre un nombre de dominio y una marca registrada, e incluso su identidad fonética, no es causal por si misma para inducir a error, toda vez que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios diferentes.

DECIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a lo anterior este tribunal estima que el posicionamiento, la fama y notoriedad del signo CGE alegados por la segunda solicitante no son razones suficientes para asumir la confusión en el público respecto al origen del servicio o producto que eventualmente se ofrezcan a través del dominio hydrocge.cl. De lo señalado en los considerandos anteriores aparece que la posibilidad de confusión a propósito de la adjudicación del dominio al primer solicitante debe ser desestimada

DECIMO SEGUNDO: Que, en función de lo señalado en los considerandos anteriores el tribunal estima que en el caso de autos los derechos marcarios del segundo solicitante no se verían afectados por la solicitud de la primera solicitante. A mayor abundamiento el criterio de titularidad de marca comercial es sólo uno de los criterios que sirven para dirimir los conflictos sobre asignación de nombres de dominio, mas no es excluyente respecto al resto de los criterios reconocidos en la materia.

DECIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso que en el futuro el asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de este que infrinja los derechos de la segunda solicitante, subsistirá para esta la acción de revocación contemplada en el artículo 22 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic" Chile.

DECIMO CUARTO: Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos anteriores, se considera que corresponde asignar el nombre de dominio en disputa a la primera solicitante.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "hydrocge.cl" al primer solicitante, asesorias y consult (PABLO JESUS TROMILEN RUPAYAN), ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese la presente resolución a los interesados por carta certificada a los domicilios que constan en autos y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejand:a Moya Bruzzone ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Marianela del Carmen Olivares Soto C.I. 15.800.846-7 Marcela Alejandra López Barros. Cl. 16.114.939-K