ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Ronny Kevin Oyarzo Cárdenas v. Sociedad de Inversiones Hydrostar Limitada

<hydronet.cl>

Oficio NIC Chile OF08504

Fecha de sentencia: 12 de julio de 2008

Juez árbitro:
Marcos Morales Andrade

---

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: Don «Ronny Kevin Oyarzo Cárdenas», domiciliado en Concepción 180, Osorno, Chile, y para estos efectos en Luis Thayer Ojeda 0191 of. 1004, Santiago, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», representado por don Rudolf Helmich Cabezas.

1.2. Segundo Solicitante: «Sociedad de Inversiones Hydrostar Limitada», domiciliado en Brasil 852, Osorno, Chile, y para estos efectos en

en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por don Demetrio Infante Bilbao.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <hydronet.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 4 de octubre de 2007, don Ronny Kevin Oyarzo Cárdenas solicitó la inscripción del nombre de dominio <hydronet.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», Sociedad de Inversiones Hydrostar Limitada solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <hydronet.cl> con fecha 31 de octubre 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 OF08504, 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 5 de enero de 2008, 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 14 de enero de 2008, a las 18.15 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 14 de enero de 2008 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Demetrio Infante Bilbao, representante del Segundo Solicitante Sociedad de Inversiones Hydrostar Limitada, en presencia de este árbitro y en rebeldía 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 igual fecha 14 de enero de 2008 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.

Con fecha 8 de marzo de 2008 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: « Las partes tendrán plazo hasta el día 20 de marzo de 2008 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión.- Además, cada parte deberá presentar fotocopia de cada una de las pruebas y enviar un ejemplar de la demanda en formato <.doc>, por correo electrónico, a la dirección del tribunal arbitral: tribunal@arbitral.cl»

Sólo el Segundo Solicitante presentó demanda, con fecha 20 de marzo de 2008. Dicha demanda fue proveída mediante resolución notificada a las partes por vía electrónica cuyo texto fue el siguiente: «PROVEYENDO LA DEMANDA DEL SEGUNDO SOLICITANTE: A LO PRINCIPAL: Téngase por presentada la demanda. AL PRIMER OTROSÍ: Téngase por acompañados, con citación. AL SEGUNDO OTROSÍ: Téngase presente.- Se confiere traslado al Primer Solicitante para contestar, con vencimiento el 25 de abril de 2008, sin que pueda acompañar pruebas, atendido el estado del proceso.»

Con fecha 25 de abril de 2008 el Primer Solicitante presentó su contestación.

Finalmente, con fecha 3 de mayo de 2008 se citó a las partes a oír sentencia, mediante resolución que les fue notificada por vía electrónica con igual fecha.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante don Ronny Kevin Oyarzo Cárdenas es una persona natural, con domicilio en la ciudad de Osorno, Chile.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que el Primer Solicitante utiliza el nombre de dominio en litigio como sitio *web*, en el cual se publicitan y ofrecen —bajo el signo homónimo HYDRONET— servicios de soluciones electro hidráulicas; también se incluyen imágenes que corresponden, según se explica en dicho sitio *web*, a fotografías de trabajos realizados en la zona (sic.) En el mismo sitio *web* se indica un número telefónico y la procedencia geográfica de dichos servicios, que corresponde a la ciudad de Osorno.

Entre los servicios específicos publicitados en el sitio *web* antes referido se encuentran, a título ejemplar, la mantención de pozos profundos, mantención de tableros para el funcionamiento de bombas sumergibles y bombas centrífugas, construcción de redes hidráulicas, instalación de equipos sumergibles, motores eléctricos y bombas sumergibles, etc.

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Sociedad de Inversiones Hydrostar Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada domiciliada en la ciudad de Osorno, Chile.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que presta servicios de aprovechamiento de aguas subterráneas, identificándose como HYDROSTAR y que forma parte de un grupo de empresas del mismo giro, que se identifican como AQUASTAR, TEKSALMON, PUCONO e HYDROGEST. En la folletería de dicha empresas figura también el signo distintivo del Segundo Solicitante, esto es, HYDROSTAR.

Entre los servicios que prestan dichas empresas se ha acreditado que PUCONO se dedica al sondaje, limpieza y mantención de pozos subterráneos, tramitación de derechos de agua, venta e instalación de bombas de agua, fabricación e instalación de estanques de presión, diseño e instalación de sistemas de riego, etc. Por su parte, HYDROGEST se dedica a los servicios de piscicultura, diseño y equipamiento para cultivos acuícolas, sistemas de tratamiento de efluentes para pisciculturas. Dicha empresa tiene el mismo domicilio que el Segundo Solicitante esto es, Brasil 852, Osorno, Chile.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—Que es titular de los nombres de dominio hydrogest.cl e hydrostar.cl, los que tienen una gran similitud e identidad con el nombre de dominio en disputa. Agrega que ello permitiría que haya un nexo conductor entre las empresas del grupo, asignando una identidad ya adquirida a lo largo de los años con una gran reputación y prestigio.

—Que ocupa los nombres de dominio antes mencionados en el curso normal de sus negocios y en forma habitual. Para estos efectos ha mandando imprimir folletos, documentación explicativa y otros, con dichos nombres de dominio.

—Que el Primer Solicitante está haciendo mal uso y abuso de imágenes que no son suyas, como también de trabajos no efectuados por él.

5.2. Contestación del Primer Solicitante

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su contestación:

—Que el nombre genérico de “HYDRO” es de común y general uso por las personas tanto naturales como jurídicas que explotan el giro relacionado con “AGUAS”, y que en su caso utiliza el nombre de “HYDRONET.CL” con la auténtica intención de ofrecer bienes y servicios relacionados con la instalación de bombas de aguas, y que el vocablo en ingles “NET”, cuya traducción literal al español es “RED”, se busca dar con este nombre “HYDRONET.CL”, que se adecue a los mercados actuales donde la internalización es el común denominador, y en consecuencia estar a los niveles de exigencia que el mercado exige (sic.) y así ofrecer una red de agua a sus consumidores y usuarios, con el nombre de “HYDRONET.CL”.

—Que “HYDRONET.CL” dista de los inscritos por el segundo solicitante, los cuales ni al tenor literal ni fonético, tienen una gran similitud e identidad, que pudieren confundir a los consumidores.

—Que es aplicable a esa parte el principio resumido en la expresión inglesa “first como first served”, en virtud del cual la solicitud del primer solicitante prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo, mala fe que no se encuentra en su solicitud, ya que utiliza el dominio con la sola intención de ofrecer bienes y servicios bajo el nombre en disputa, también en la localidad de la provincia de Osorno.

—Que es reconocido con el nombre de “HYDRONET” debido a la calidad de sus servicios y

que ha hecho un uso legítimo no comercial del dominio (“fair use”), sin intenciones de obtener ganancias comerciales y tampoco con la intención de confundir a los consumidores, descartando con esto la mala fe, requisito esencial para no aplicar el principio antes mencionado.

—Que en ningún caso el solicitante posterior se refiere al uso del domino en disputa, sólo hace mención a los dominios previamente inscritos por éste, dejando en evidencia que no están utilizando, o haciendo preparaciones para hacerlo y que por tanto en virtud del artículo 22 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, el segundo solicitante esta actuando en forma abusiva y de mala fe en la inscripción del dominio en disputa.

—Que todo el material disponible en el sitio “HYDRONET.CL” es fruto de su trabajo realizado en terreno, tanto físico como intelectual, lo cual no configura lo planteado por el segundo solicitante, aduciendo un mal uso y abuso, siendo legitimo para esta parte insertar las imágenes y trabajos que estime conveniente, para entregar una adecuada referencia a los consumidores, para que nos elijan por sobre la competencia.

—Que en los registro de NIC, en el último mes (a la fecha de efectuada esta presentación) se han inscrito 33 dominios que comienzan con el nombre genérico de “hydro”, entre otros Hydro.cl; Hydroballs.cl; Hydrocarcl, situación que deja de manifiesto la mala fe del segundo solicitante al deducir demanda solo en contra de “HYDRONET.CL” la cual tiene domicilio en la misma ciudad de Osorno.

—Que el segundo solicitante busca tener el monopolio de los servicios que se ofrecen en este sitio en la provincia de Osorno, lo que constituye un óbice para las aspiraciones de pequeños empresarios, lo cual no sólo es contrario a las normas establecidas por NIC, si no también a las referidas a la libre competencia.

—Que el segundo solicitante busca perjudicar deslealmente a un competidor dentro del mercado y las bases de orden público establecen que los consumidores y usuarios deben poder distinguir claramente y sin posibilidad de equívocos la procedencia de los distintos servicios que se ofrecen en el mercado, y en este caso no es posible confundir los dominios del segundo solicitante con “HYDRONET.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 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 o interés legítimo en algún 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, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

El Segundo Solicitante tampoco ha demostrado derecho o interés legítimo en algún 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, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio. En efecto, si bien el nombre del Segundo Solicitante es Inversiones Hydrostar Limitada, identificándose como HYDROSTAR, dicha denominación difiere del nombre de dominio disputado y tampoco puede de ello concluirse que el segmento «hydro» —compartido por dicha designación y el SLD de nombre de dominio litigioso— sea el núcleo característico o evocativo de aquélla. Al contrario, el referido segmento corresponde a un vocablo del idioma inglés sinónimo y a la vez abreviación del adjetivo «*hydroelectric*» y que en combinación con otros segmentos forma diversas palabras en donde el elemento «hydro» significa «agua», al igual que el segmento «hidro» en el idioma castellano. Por consiguiente, se trata de una expresión descriptiva de los servicios que presta el Segundo Solicitante, sin poder distintivo autónomo, conforme a la normativa sobre signos distintivos —art. 19 bis C de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial— y los principios que rigen dicha disciplina. En consecuencia, mal podría ser considerada la palabra «hydro» como el núcleo característico del signo HYDROSTAR. Lo mismo cabe concluir respecto del signo HYDROGEST mencionado por Segundo Solicitante en su demanda y que corresponde a una empresa vinculada.

En consecuencia, ninguna de las solicitudes de asignación del nombre de dominio en disputa perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos.

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

Si bien ninguna de las partes se ha referido expresamente a este capítulo, corresponde igualmente determinar si ambas solicitudes de registro cumplen con la exigencia de no afectar normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, siguiendo así los lineamientos esbozados *supra* 6.1.3.

A este respecto, cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad, ya que la expresión «hydronet» no resulta contraria a ninguna norma sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, tampoco existen antecedentes suficientes en autos que permitan establecer que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia desleal. En efecto, si bien es cierto que ambas partes prestan servicios en rubros que colisionan o se relacionan, tales como mantención de pozos subterráneos e instalación de bombas de agua, entre otros, ello sólo demuestra la existencia de competencia entre las partes en una misma área de servicios, mas no por ello que dicha competencia sea desleal, como para desprender de dicho contexto que mediante alguna de las solicitudes de asignación pudiere incurrirse en un acto de dicha naturaleza.

Tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil.

6.4. Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en el apartado 14 de la RNCh, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. En consecuencia, dado que las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a las razones de prudencia y equidad.

Por de pronto, se ha dicho que ninguna de las partes detenta derechos o intereses preexistentes que justifiquen la asignación del nombre de dominio litigioso en base a tales antecedentes.

En opinión de este árbitro, la Primera Solicitud corresponde a un acto legítimo mediante el cual su titular tuvo por objeto —y así se concretó efectivamente— identificar un sitio *web* en el cual se ofrecen y publicitan servicios diversos vinculados fundamentalmente con el uso de aguas subterráneas. Si bien el Segundo Solicitante sostiene en su demanda que el Primer Solicitante estaría haciendo un mal uso de imágenes que no son propias o exhibiendo trabajos no efectuados por dicha parte, lo cierto es que únicamente se ha acreditado en autos que diversas fotografías corresponden a sectores rurales ubicados en la provincia de Osorno, lo que coincide con lo informado en el sitio *web* del Primer Solicitante respecto de la ubicación geográfica de los servicios ofrecidos. Se trataría, por ende, como lo señala el Primer Solicitante en autos y en el mismo sitio *web*, de imágenes y trabajos realizados por dicha parte —no consta lo contrario— y por tanto debe concluirse el Primer Solicitante realiza un uso legítimo del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Segunda Solicitud se explica como un acto destinado a proteger —a juicio del Segundo Solicitante— su nombre y otros signos relacionados, contra lo que dicha parte advierte como una posible dilución o confusión de tipo marcario, al compartir el nombre de dominio litigioso la expresión «hydro» al igual que el nombre y signos de dicha parte. Si bien dicha pretensión no puede ser acogida, porque no existe tal similitud que pudiere llevar a confundir a los usuarios de la Red, conforme se ha destacado *supra* 6.2., ello no implica que la Segunda Solicitud constituya un acto ilegítimo o contrario a la buena fe, sino que se explica como el ejercicio legítimo de una pretensión de defensa y resguardo de los derechos e intereses propios; equivocada, en opinión de este sentenciador, pero legítima.

Conforme a lo expuesto, el Primer Solicitante, si bien carece de derechos o intereses legítimos preexistentes y pertinentes para sustentar el nombre de dominio en disputa, con posterioridad le ha dado un uso legítimo como sitio *web* informativo de los servicios que presta, sin que existan —como se ha concluido— razones o antecedentes que justifiquen privarle de la asignación de dicho nombre de dominio, de todo lo cual se concluye, conforme a principios de prudencia y equidad, que la controversia de autos debe resolverse a favor del Primer Solicitante.

Más aún, inclusive si se estimase que no existen antecedentes para preferir una pretensión en desmedro de la otra, la controversia de autos debiera en tal caso resolverse en base al

principio de prioridad en el tiempo o *first come first seved*, asignándose de ese modo igualmente el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar.

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 anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos. Sin embargo, conforme los criterios de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, se concluye que el nombre de dominio litigioso debe ser asignado al Primer Solicitante, y en consecuencia,

SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud de asignación del nombre de dominio <hydronet.cl> presentada por Sociedad de Inversiones Hydrostar Limitada.

— **Asígnase el nombre de dominio <hydronet.cl> a don Ronny Kevin Oyarzo Cárdenas.**

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, 12 de julio 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.