

Pacific Hydro (JUAN ENRIQUE SANCHEZ SERRANO) con
PACIFIC HYDRO CHILE S A

pacifichydroenergia.cl
Causa Rol N° 44 – 2014

Santiago, 30 de septiembre de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio “**pacifichydroenergia.cl**”, siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **PACIFIC HYDRO (JUAN ENRIQUE SANCHEZ SERRANO)**, domiciliada en Providencia 201 Of. 22 , comuna de Providencia, Santiago; y, como segundo solicitante, **PACIFIC HYDRO CHILE S.A.**, domiciliada en Av. Isidora Goyenechea 2800, Of.4201, piso 42, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por doña VALENTINA MATURANA. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 18 alegando en lo medular lo siguiente:

- PACIFIC HYDRO CHILE S.A. es una empresa proveedora de soluciones de energía limpia a nivel global, la que ha operado por más de 20 años desarrollando, construyendo y operando proyectos de energías renovables, además de vender electricidad y productos para la disminución de emisiones de carbono.
- En Chile se encuentra presente desde el año 2002, produciendo energía a través de sus centrales hidroeléctricas en la VI Región del País, teniendo las centrales de Chacayes, Coya y Pangal en el Valle de Cachapoal, y la Higuera y La Confluencia en el Valle del Tinguiririca, esta última del joint venture Tinguiririca Energía.
- Al mismo tiempo, Pacific Hydro es de propiedad del IFM Australian Infraestructure, empresa dedicada a la gestión de inversiones en activos de infraestructura, capital privado, deuda y renta variable, siendo al mismo tiempo propiedad de 30 fondos de pensiones australianos, a través de Industry Super Holdings Pty Ltd.
- Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido diversos criterios, los que se deben conjugar y analizar de manera que den solución a dichos conflictos, entre los que están el principio “First Come, First Served”, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe.
- En el caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo,

este principio no es absoluto ya que el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho. En este caso el segundo solicitante es titular de la marca comercial PACIFIC HYDRO, registrada en Chile para distinguir principalmente de venta de energía, servicios de inversiones relacionados con los servicios de emisión de energía eléctrica, construcción, reparación u mantención de empresas de agua potable, distribución, transporte y almacenaje de energía a clientes mayoristas, servicios de producción de energía, combustibles en general, gas y sus derivados, servicios de corredores de valores de energía eléctrica y eólica, entre otros múltiples servicios y productos protegidos a través de su marca, las que distinguen productos en la clase 4 y servicios en las clases 35, 36, 37, 39, 40 y 42.

- El párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: “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”. Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por el segundo solicitante en virtud de las marcas comerciales de las cuales es titular.
- El segundo solicitante es titular del siguiente registro marcario:
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 775.993, para distinguir servicios en la clase 35, concedida con fecha 28 de Diciembre de 2006.
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 777.865, para distinguir servicios en la clase 36, concedida con fecha 18 de Enero de 2007.
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 768.868, para distinguir servicios en la clase 37, concedida con fecha 5 de Octubre de 2006.
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 768.870, para distinguir servicios en la clase 39, concedida con fecha 5 de Octubre de 2006.
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 776.171, para distinguir servicios en la clase 40, concedida con fecha 2 de Enero de de 2007.

- PACIFIC HYDRO, registro N° 768.869, para distinguir servicios en la clase 42, concedida con fecha 5 de Octubre de 2006.
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 805.460, para distinguir productos en la clase 4, concedida con fecha 10 de Enero de 2008.
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 775.993, para distinguir servicios en la clase 35, concedida con fecha 28 de Diciembre de 2006.
 - PACIFIC HYDRO, marca mixta, registro N° 791.694, para distinguir servicios en la clase 40, concedida con fecha 6 de Julio de 2007.
 - PACIFIC HYDRO, marca mixta, registro N° 802.011, para distinguir servicios en la clase 36, concedida con fecha 27 de Noviembre de 2007.
 - PACIFIC HYDRO, registro N° 799.897, para distinguir servicios en la clase 40, concedida con fecha 30 de Octubre de 2007.
 - PACIFIC HYDRO, POTENCIANDO UN MUNDO MAS LIMPIO, frase de propaganda, registro N° 898.366, para distinguir servicios en la clase 40, concedida con fecha 28 de Septiembre de 2010.
 - PACIFIC HYDRO, POTENCIANDO UN MUNDO MAS LIMPIO, frase de propaganda, registro N° 898.367, para distinguir servicios en la clase 36, concedida con fecha 28 de Septiembre de 2010.
- Luego, como ejemplo de dominio del segundo solicitante, PACIFIC HYDRO CHILE S.A, se pueden citar los siguientes:
- www.pacifichydro.cl, sitio principal de la marca donde se encuentra un catálogo completo de todos los servicios que ofrece en el rubro de la energía.
 - www.pacifichydro.com.au, sitio de Pacific Hydro en Australia, donde se detallan los proyectos de energía que se realizan en dicho país.
 - www.pacifichydro.com.br, sitio de Pacific Hydro en Brasil, donde se detallan los proyectos de energía que se realizan en dicho país.

- Existiría un alto riesgo de confusión en el improbable caso que el nombre de dominio en disputa se le asignara al primer solicitante, ya que entre el nombre de dominio solicitado, pacifichydroenergia.cl, y la marca y nombre de dominio previamente registrada por el segundo solicitante, se contiene en su totalidad la marca del segundo solicitante dentro del nombre de dominio del primer solicitante.
- El registro de la marca comercial PACIFIC HYDRO y el nombre de dominio www.pacifichydro.cl que han sido creados por el segundo solicitante y las semejanzas fonéticas y gráficas entre el nombre de dominio en disputa, además del riesgo cierto de confusión en el que podría incurrir el público cibernauta al entrar al dominio en disputa, en el improbable caso que éste se le asignara al primer solicitante. Por último resulta importante destacar que el término “ENERGIA” no logra desvirtuar la evidente identidad que existe entre el nombre de dominio pedido y las marcas registradas y nombres de dominio inscritos por el segundo solicitante.
- Tanto la Doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.
- Se reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.
- Además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.
- Los Jueces Árbitros, en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar

casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular del registro marcario invocado.

- El nombre de dominio por el que, en definitiva, va a ser reconocido un determinado servicio, producto o empresa en el mercado virtual de Internet, no debe infringir los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y/o dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera procedencia de los productos o servicios ofrecidos a través del dominio en disputa.
- El segundo solicitante cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la actualidad es titular de diversos registros de la marca PACIFIC HYDRO en Chile, así como titular del dominio www.pacifichydro.cl, además de los nombres de dominio y de registro de marcas de los que es titular a lo largo del mundo en diversos territorios.
- En referencia al principio de la buena fe, debe hacerse presente que en el caso del segundo solicitante se puede advertir al solicitar la asignación del nombre de dominio pacifichydroenergia.cl, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velando por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son los nombres de dominio y marcas comerciales de los que es titular, lo cual le confiere un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copia de la pagina web del segundo solicitante; www.pacifichydro.cl en Chile, www.pacifichydro.com.au en Australia, y www.pacifichydro.com.br.

- Impresión del registro N° 775.993, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 777.865, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 768.868, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 768.870, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 776.171, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 768.869, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 805.460, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 775.993, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 791.694, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.

- Impresión del registro N° 802.011, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 799.897, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la marca PACIFIC HYDRO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 898.366, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la frase de propaganda PACIFIC HYDRO, POTENCIANDO UN MUNDO MAS LIMPIO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión del registro N° 898.367, obtenido de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial sobre la frase de propaganda PACIFIC HYDRO, POTENCIANDO UN MUNDO MAS LIMPIO, registrada a nombre del segundo solicitante.
- Impresión de la página de NIC CHILE en la que se constata la titularidad del segundo solicitante sobre el nombre de dominio www.pacifichydro.cl
- Impresión de la página de NIC CHILE en la que se constata la titularidad del segundo solicitante sobre el nombre de dominio www.pacifichydrochile.cl

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.pacifichydroenergia.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

UNDÉCIMO: Que, siendo efectivo que Pacific Hydro (JUAN ENRIQUE SANCHEZ SERRANO) es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DUODÉCIMO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “Pacific Hydro”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de

dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO TERCERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO CUARTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “pacifichydroenergia”: tomando en cuenta los primeros diez resultados todos dicen relación con Pacific Hydro, segundo solicitante.

b.- “JUAN ENRIQUE SANCHEZ SERRANO”, el nombre del primer solicitante: dentro de los primeros cinco resultados todos ellos hacen referencia a diferentes perfiles de redes sociales, no teniendo ninguna relación con el nombre de dominio en disputa.

c.- Por último, revisado el dominio www.pacifichydroenergia.cl, este árbitro comprobó que se encuentra operativo, mas no consta ninguna relación con el primer solicitante, siendo sólo un buscador de nombres de dominio.

DÉCIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida identidad entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite

entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes suficientes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio “**pacifichydroenergia.cl**” al segundo solicitante,
PACIFIC HYDRO CHILE S A.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

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

Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.