

## Conflicto por Asignación de Nombre de Dominio

### Sentencia Definitiva

**Francisco Javier Espejo Cardemil v. Unilever N.V.**

<surftv.cl>

13 de enero de 2005

Oficio NIC Chile OF03891 – Rol N°113-2004

Juez Árbitro  
Marcos Morales Andrade

---

### 1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: Don «Francisco Javier Espejo Cardemil», domiciliado en Ignacio Carrera Pinto N° 114, Block B, Dpto. 404, Ñuñoa, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», por sí.

1.2. Segundo Solicitante: «Unilever N.V.», domiciliado para estos efectos en Av. Andrés Bello N° 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por los señores Enrique Huidobro Grove y/o Luis Fernando Ureta Icaza.

### 2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <surftv.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 17 de abril de 2004, don Francisco Javier Espejo Cardemil solicitó la inscripción del nombre de dominio <surftv.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», Unilever N.V. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <surftv.cl> con fecha 3 de mayo de 2004, 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 OF03891, 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, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 8 de julio de 2004, 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 como sede para su funcionamiento el siguiente: Hundaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 16 de julio de 2004, a las 19.45 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 de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol N° 113-2004.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 16 de julio de 2004 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Francisco Javier Espejo Cardemil, titular de la Primera Solicitud, y don Enrique Huidobro Grove, representante del Segundo Solicitante Unilever N.V., en presencia de este árbitro y con la asistencia del egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario.

No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se fijaron entre las partes y el tribunal las reglas de procedimiento que serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Con fecha 7 de agosto de 2004 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

—Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.

—Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolción de posiciones. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.

—Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 11 de septiembre de 2004 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 27 de septiembre de 2004 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión. Dichas presentaciones deberán ser efectuadas por escrito y con copia —incluyendo copias de las pruebas, en su caso— para la contraparte. Además, en la misma fecha, una copia de la presentación respectiva deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección del tribunal: [tribunal@arbitral.cl](mailto:tribunal@arbitral.cl). En caso de omisión, el tribunal podrá apercibir a la parte respectiva o bien tener derechamente por no presentado el escrito y/o prueba(s) correspondiente(s).»

Con fecha 27 de septiembre de 2004, el Primer Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con igual fecha 27 de septiembre de 2004, el Segundo Solicitante presenta su demanda, acompañando además la documentación probatoria en que sustenta su pretensión.

Con fecha 4 de octubre de 2004 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo a la presentación del Primer Solicitante, de fecha 27 de septiembre de 2004: Téngase presente y se resolverá en definitiva. Ténganse por acompañados los documentos, con citación.- Proveyendo a la presentación del Segundo Solicitante, de fecha 27 de septiembre de 2004: A LO PRINCIPAL: Por interpuesta la demanda, se resolverá en definitiva. AL OTROSÍ: Por acompañados, con citación.- Confiérese traslado común para ambas partes hasta el día 15 de octubre de 2004, para presentar por escrito los descargos, réplicas u objeciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias, sin que puedan acompañar nuevas pruebas.- Por esta misma vía, dése copia digitalizada a las partes de las presentaciones en que incide esta resolución, sin perjuicio de su facultad para obtener copia material de las mismas, así como de la documentación acompañada.»

Con fecha 15 de octubre de 2004, el Primer Solicitante presenta contestación a la demanda contraria.

Vencido el plazo indicado, el Segundo Solicitante no presenta contestación.

Finalmente, con fecha 25 de noviembre de 2004 se tuvo por evacuado el traslado al Primer Solicitante y 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, don Francisco Javier Espejo Cardemil**

El Primer Solicitante don Francisco Javier Espejo Cardemil es una persona natural, de nacionalidad chilena, vinculado a las actividades del deporte «surf».

De los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no objetados, consta que es titular en Chile de la marca SURFTV, Registro N° 665969, de fecha 28 de mayo de 2003, para distinguir servicios de la clase 38: «programas hablados, radiados y televisados, incluso televisión por cable e Internet, transmisión y comunicación de información de datos por medios análogos».

Por otro lado, a la fecha de esta sentencia el Primer Solicitante no utiliza el nombre de dominio como sitio *web*, según ha sido constatado personalmente por este sentenciador.

##### **4.2. En relación al Segundo Solicitante, Unilever N.V.**

El Segundo Solicitante Unilever N.V. es una sociedad con domicilio en Holanda, industrial y comercial vinculada al rubro de productos de limpieza e higiene.

De los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular en Chile de la marca comercial SURF, denominativa, N° 570.871, para proteger productos de la clase 3, de fecha 29 de junio de 2000, renovación del Registro N° 354.285 y éste a su vez renovación de un registro originario del año 1980; y SURF, mixta, N° 698.162, para proteger productos de la clase 3, de fecha 16 de julio de 2004.

#### **5. PRETENSIONES DE LAS PARTES**

##### **5.1. Demanda del Primer Solicitante**

El Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—Que es titular en Chile de la marca SURFTV, Registro N° 665969, de fecha 28 de mayo de 2003, para distinguir servicios de la clase 38: «programas hablados, radiados y televisados, incluso televisión por cable e Internet, transmisión y comunicación de información de datos por medios análogos».

—Que el objetivo de su solicitud de dominio <surftv.cl> es complementar el registro de la marca, siendo su interés la divulgación del surf, como deporte y como proyecto de un programa de

televisión presentado a los canales y productoras a fines del año 2003.

—Que es titular de otros nombres de dominio, tales como <surfeando.cl> y <surfsale.cl>, ambos sitios activos, para la actividad del surf.

### **5.2. Demanda del Segundo Solicitante**

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—Que Unilever N.V., es una empresa filial de Unilever Bestfoods, empresa líder a nivel mundial y nacional en el mercado de los productos de consumo masivo. Unilever cuenta con marcas mundialmente conocidas, como Lipton, Bonella, Chef, etc.. Además, Unilever es una de las más importantes compañías en las áreas de limpieza del hogar y cuidado personal, dentro de las cuales se cuentan sus productos Omo, Drive, etc. Dentro de la amplia gama de productos que en la actualidad la empresa produce y distribuye en el país se encuentra la afamada línea de jabones de lavar SURF.

—Que es titular de la marca SURTF, según los siguientes registros:

- Registro marcario N° 570.871, para distinguir jabones y sustancias preparadas o elaboradas, para lavar, limpiar, despercudir, decolorar y quitar manchas, detergentes, sales, lejías y azul de lavar; almidón y sustancias para bruñir telas y ropas, pastas, pomadas, polvos y líquidos para limpiar metales, mármoles, lozas, vidrios y objetos diversos, clase 3, registro solicitado con fecha 31 de marzo de 2000.
- Registro marcario N° 698.162 “SURF”, para distinguir detergentes; preparaciones y sustancias, todas para uso en lavandería; preparaciones acondicionadoras de telas, suavizantes de telas; preparaciones blanqueadoras; preparaciones quita manchas; preparaciones desodorantes y refrescantes para uso en ropa y textiles; jabones, jabones para abrillantar textiles; preparaciones para el lavado de manos; almidón para lavandería; preparaciones de limpieza, pulido, raspado y preparaciones abrasivas, clase 3, registro solicitado con fecha 16 de febrero de 2004.

—Que si el nombre de dominio <surftv.cl> se le adjudicara a Francisco Javier Espejo Cardemil, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de <surftv.cl>, se encontrarán con información de otro tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para el Segundo Solicitante y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares.

—Que en el derecho comparado, y en los últimos años también en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En razón de lo anterior la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

—Que se opuso a la solicitud de <surftv.cl> desde el momento que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión SURF. Cabe destacar que la marca SURF es una marca CREADA, DESARROLLADA y PUBLICITADA por el Segundo Solicitante, a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

### **5.3. Contestación del Primer Solicitante**

En descargo a la presentación antes reseñada, el Primer Solicitante básicamente afirma lo siguiente:

—Que en su calidad de publicista, empresario y surfista, sus objetivos de negocio sí tienen relación con el dominio en disputa, particularmente un proyecto radial y para TV acerca del surf. Prueba de ello son los sitios *web* <surfeando.cl>, que es una revista de surf, y <surfsale.cl>, que es un sitio de compra y venta de artículos de surf.

—Que los usuarios de Internet al buscar información en relación al surf en el sitio <surftv.cl> encontrarán una real información con respecto a ese deporte, pero si el dominio fuese para

Unilever, ello sí crearía confusión en los usuarios.

—Que la fama, notoriedad y prestigio, tanto nacional como internacional, de la expresión SURF no se debe a Unilever, sino más bien a los surfistas —unos de los cuales es el Primer Solicitante— que han creado, desarrollado, producido y promovido nuestro deporte a través de ASP (Asociación de Surf Profesional, [www.aspworldtour.com](http://www.aspworldtour.com)), ALAS (asociación latinoamericana de surf, [www.alastour.com](http://www.alastour.com)), entre otras organizaciones.

#### **5.4. Contestación del Segundo Solicitante**

El Segundo Solicitante no hizo uso de su facultad para contestar la demanda del Primer Solicitante.

### **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 N° 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 posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación jurídica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en conflicto, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se aborda este fallo.

### 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<sup>1</sup>.

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, cabe señalar que la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «*prior in tempore, potior in iure*» o «*prior in tempore, prior in re*». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

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

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first served* 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 las 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 served*, 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 served* 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. 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 SLD 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 el criterio de la *identidad*, el cual es a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión. 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 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 el 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; 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; 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<sup>2</sup>; y el criterio del *derecho preferente*, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detentan derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. 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<sup>3</sup>.

#### 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 N° 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»<sup>4</sup>, el texto legal que la sucedió es la actual Ley N° 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 *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 N° 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<sup>5</sup>.

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética 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<sup>6</sup> 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, 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 el titular de la solicitud examinada carezca de todo derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio disputado; y

(ii) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o contenido 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*.<sup>7</sup>

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 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 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* 6.1.4.

### **6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal y/o ética mercantil**

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados *supra* 6.1.4., cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

En efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresión «surf TV» no es portadora de ningún significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, conforme consta de otros sitios web en donde tiene participación el Primer Solicitante, particularmente el sitio *web* <www.surfeando.cl>, el Primer Solicitante figura incluido como «editor de publicidad», y en su currículo se menciona lo siguiente: «publicista, Universidad del Pacífico. Fotógrafo para revista del domingo (El Mercurio) el año 1990 con portada y páginas centrales. Quince años de experiencia en la práctica del Surf. Representante de marcas especializadas en el rubro entre los años ochenta y noventa. Experiencia en agencias de publicidad y marketing. Viajes de surf a Brasil, Perú y Argentina.»

Por su parte, el Segundo Solicitante es una sociedad con domicilio en Holanda, industrial y comercial, vinculada al rubro de productos de limpieza e higiene.

En consecuencia, los productos y ámbito de actividades en que intervienen las partes son totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podría cualquiera de las solicitudes de nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes o con la ética mercantil.

### **6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos**

Adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

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 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.

Según se ha mencionado, el Primer Solicitante es titular de derechos sobre la marca SURFTV, cuya inscripción data del 28 de mayo de 2003. En este sentido, puede concluirse que dicha parte detenta un derecho adquirido sobre un nombre o signo distintivo que está idénticamente reproducido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a la fecha de solicitud de este último presentada por el Segundo Solicitante.

Por su parte, el Segundo Solicitante es titular de la marca SURF, registrada a su nombre en Chile, bajo el N° 570.871 y N° 698.162, ambos para distinguir productos de la clase 3, el más antiguo de los cuales data de año 1980. De lo anterior se concluye entonces que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre una marca (SURF) que, de manera íntegra, está incluida o aludida en el nombre de dominio disputado.

Todo lo expuesto lleva a concluir, conforme a los postulados en base a los cuales se dicta este fallo, que ninguna de las solicitudes en disputa contraría derechos válidamente adquiridos, puesto que ambas partes son titulares de derechos pertinentes.

### **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 lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva y excluyente.

El primer y principal aspecto que conviene analizar es el aquí llamado criterio de la *identidad*, que implica preferir la pretensión de aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno 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. En la especie, la marca SURFTV del Primer Solicitante es idéntica al SLD del dominio litigioso, situación que es disímil a la del Segundo Solicitante, cuya marca sustento de su pretensión (SURF), si bien está incluida en dicho SLD, no es idéntica a éste. A este respecto, en consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión del Primer Solicitante.

Los restantes criterios no resultan decisorios para arribar a una postura diferente de la ya anunciada. En efecto, si bien los derechos de propiedad marcarios del Segundo Solicitante son preexistentes a los del Primer Solicitante, se trata de un dato menor y no pertinente al momento de confrontarlo, de manera aislada, con las conclusiones sobre identidad antes expuestas. Por otro lado, no resulta pertinente considerar el grado de notoriedad de los derechos en los cuales las partes fundan sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no existen antecedentes en autos para arribar a una conclusión en este sentido. Tampoco existen antecedentes para sostener que alguna de las partes haya actuado de mala fe o que haya abusado de sus derechos sobre las marcas que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, aunque, como se ha dicho, resulta más explicable — conforme al mérito de autos— la finalidad de la Primera Solicitud, a diferencia de la Segunda Solicitud, dada la identidad existente entre la marca del Primer Solicitante y el nombre de dominio en disputa. En fin, si se analizan comparativamente los fundamentos de las solicitudes de ambas partes tampoco es posible concluir que unos sean de entidad superior a los otros.

Conforme lo expuesto, y siendo el nombre de dominio litigioso idéntico a la marca del Primer Solicitante, entonces la Segunda Solicitud constituye un obstáculo objetivo para que el Primer Solicitante pueda utilizar su marca en la Red del modo más directo, lógico o intuitivo, como lo es a través de un nombre de dominio del ccTLD <.cl>, cuyo SLD corresponda precisamente a su marca, dado su carácter nemotécnico o evocativo y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

Por su parte, las prevenciones del Segundo Solicitante en el sentido que el nombre de dominio en disputa podría producir dilución de su marca SURF o confusión en los usuarios deben ser desestimadas, no sólo porque el nombre de dominio litigioso es gramatical y semánticamente distintivo de la marca del Segundo Solicitante, sino además porque las partes de autos operan en circuitos de actividades totalmente disímiles.

## 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, conforme a lo expuesto, 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, SE RESUELVE:

— Recházase la solicitud del nombre de dominio <surftv.cl> presentada por el Segundo Solicitante, Unilever N.V.

— **Asígnase el nombre de dominio <surftv.cl> al Primer Solicitante, don Francisco Javier Espejo Cardemil.**

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, 13 de enero de 2005.

NOTAS:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley N° 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.

<sup>5</sup> No se oculta a este sentenciador que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero ciertamente que la situación planteada tendría únicamente por objeto declarar la revocación de la inscripción de un nombre de dominio, mas no declarar responsabilidades penales.

<sup>6</sup> Así, por ejemplo, el art. 65 de la Ley N° 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».

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