Santiago, a veintiocho de marzo del año dos mil ocho.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 9 y 10 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “afpfalabella.cl”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 4 de diciembre de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “afpfalabella.cl”, trabado entre Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., del giro de su nombre, con domicilio en calle Agustinas Nº 1022, Oficina Nº 709, comuna de Santiago, de esta ciudad y S.A.C.I. Falabella, sociedad comercial, domiciliada en calle Rosas Nº 1665, comuna de Santiago representada por su Abogado don Juan Pablo Silva Dorado, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, comuna de Las Condes.

Que por resolución de fecha 4 de diciembre de 2007 el suscrito aceptó el cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 17 de diciembre de 2007, a las 15:30 horas, según consta a fojas 9 y 10 de autos, con la asistencia de don [redacted], Ingeniero Comercial, quien compareció en representación de Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., asistidos por su Abogado don Agustín Cossio Romero y de don Rodrigo León Urrutia, Abogado, quien compareció en representación de S.A.C.I. Falabella, y en la que de común acuerdo se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

Que son partes litigantes en la presente causa Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., primer solicitante y S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición deducida en el escrito de demanda de asignación del nombre de dominio “afpfalabella.cl”, presentada por S.A.C.I. Falabella:

A fojas 11 y siguientes de autos, funda su demanda de asignación del nombre

de dominio ya individualizado y solicita que en definitiva se le asigne el registro del nombre de dominio “afpfalabella.cl”, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Antecedentes de hecho:

Señala que increíblemente y sin tener ningún interés o derecho, la parte contraria solicitó el nombre de dominio AFPFALABELLA.CL que contiene la marca mas importante y emblemática de la demandante.

Que posteriormente, y dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, solicitó el mismo nombre de dominio .cl y que luego de no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE., y luego de que no llegarse a un acuerdo entre las partes, se dictaron las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

Antecedentes de Derecho:

Señala que en materia de criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio La Internet en su regulación y evolución ha resultado incierto y errático, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto la doctrina nacional señala que la Internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios

esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

Solicita que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served ", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y mi mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

La Marca Falabella:

Afirma la parte demandante S.A.C.I. Falabella, que en este tipo de escritos solemos enumerar las marcas comerciales de que son titulares, salvo cuando se trata de una marca famosa y notoria. En efecto la existencia de la empresa FALABELLA es un hecho notorio y conocido que no necesita acreditarse dado que se trata de una de las empresas más importante del país en su rubro, con un tradición y presencia comercial por todos conocida.

Todo lo anterior se ha traducido, en que mi mandante ha registrado numerosos marcas en el Departamento de Propiedad Industrial, con el fin de proteger sus activos marcarios. Al día de hoy la empresa SACI FALABELLA posee un capital de marcas cercano a los dos mil registros de los cuales una parte importante está constituida por la expresión FALABELLA. Por otro lado se debe agregar que FALABELLA es hoy una marca global que ha trascendido el mercado chileno y se encuentra presente en varios países del mundo con gran éxito comercial.

De la gran cantidad de registros marcarios, uso profuso de la marca, reconocimiento a nivel nacional, se desprende que mi mandante tiene un LEGITIMO INTERES y MEJOR DERECHO sobre el nombre de domino en disputa.

El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "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". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acá pite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la Que tiene derechos el reclamante. o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de

dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Afirma la demandante que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo, reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentación es que la identidad comercial por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma. Resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de otras empresas u organizaciones a todo lo anterior se debe agregar una agravante y es que el primer solicitante no se ha limitado solicitar nombres de dominios con marcas de falabella sino que increíblemente ha desarrollado una campaña de apropiación de marcas comerciales ajenas, de varias empresas; es así que al analizar la base de datos de NIC CHILE, se advierte que también ha solicitado AFPBCI,CL, AFPPENTA.CL, AFPPARIS.CL, AFPRIPLEY.CL, realmente, después de constatar esta información los argumentos sobran respecto de la expresa mala fe del primer solicitante.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de

confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la información que se canalice a través del respectivo sito web.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior estimamos que el primer solicitante NO POSEE un derecho equivalente al nuestro y muy por el contrario su actuar se enmarca dentro de la más radical MALA FE, contraviniendo los mas elementales principios de nuestro ordenamiento jurídico..

En suma la evidente mala fe del primer solicitante interés legítimo de mi mandante marcas comerciales y presencia comercial trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados todos estos son elementos Que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio AFPFALABELLA a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

Que con fecha 10 de enero de 2008, el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda presentada por S.A.C.I. Falabella, en contra de Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., y se le confirió traslado por el término de 15 días hábiles para su contestación.

Que la parte demandada Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., no contestó la demanda de autos, por lo que con fecha 25 de marzo de 2008, se tuvo por contestada en su rebeldía y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes, mediante correo electrónico con igual fecha.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión litigiosa que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a que parte corresponde asignar el nombre de dominio en disputa “afpfalabella.cl”, esto es, sí al primer solicitante Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda. o bien, al segundo solicitante S.A.C.I. Falabella.

Segundo: Que la parte demandante S.A.C.I. Falabella, fundamenta su pretensión consistente en que se le asigne el nombre de dominio en disputa, invocando como antecedentes de derecho que es titular de de un número

relevante de marcas comerciales que comprenden la expresión “falabella”, la que califica de famosa y notoria en su giro de negocios, y que la citada expresión, forma parte tanto de su nombre comercial y razón social, por lo que sería titular de un mejor derecho para ser titular del dominio “afpfalabella.cl”, de tal manera que si se le asigna al primer solicitante Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., se provocará confusión en los usuarios de la red de Internet, en cuanto a la entidad empresarial que ofrece dichos servicos y un grave daño patrimonial a los activos e imagen de la parte demandante, quien ha invertido durante años en la protección de su imagen empresarial o corporativa.

Tercero: Que para efectos de resolver la litis, corresponde tener presente que en nuestro sistema jurídico, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, conocidas también en el mercado previsional con la sigla “AFP”, deben constituirse como sociedades anónimas especiales, según lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, y cuya autorización de existencia y aprobación de estatutos sociales, corresponde a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. La regulación particular a las sociedades administradoras de fondos de pensiones, se encuentra contenida principalmente en el D.L. Nº 3.500, de 1980, que establece un Sistema de Pensiones de Vejez, de Invalidez y Sobrevivencia derivado de la capitalización individual, recientemente modificado por la Ley Nº 20.255, de 2008, y en virtud de la cual los Bancos pueden constituir como filiales sociedades de asesoría previsional, reguladas en la Ley General de Bancos y en D.L. Nº 3.500, de 1980.

Asimismo, cabe tener presente que el Decreto Ley citado, en su artículo 23 define las “AFP” en los siguientes términos: “*Artículo 23.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones, denominadas también en esta ley Administradoras, serán sociedades anónimas que tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley*”; y , el artículo 30 del citado estatuto legal, establece en cuanto a la composición de su nombre o razón social que: “*La razón social de las Administradoras deberá comprender la frase “Administradora de Fondos de Pensiones” o la sigla “AFP” y no podrá incluir nombres o siglas de personas naturales o jurídicas existentes, o nombres de fantasía que, a juicio de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de pensiones, pueden inducir a equívocos respecto de la responsabilidad patrimonial o administrativa de*

ellas".

Cuarto: Que, como es sabido, y atendida su relevancia jurídica, económica y social, el sistema provisional chileno, tiene su regulación y fuente normativa primera en la Constitución Política de la República, de 1980, toda vez que la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 18, declara: "*La Constitución asegura a todas las personas:*

Nº 18º El derecho a la seguridad social.

Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado.

La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social;".

Que atendida la naturaleza jurídica de las normas que regulan a los agentes económicos Administradoras de Fondos de Pensiones y a su relevancia en la economía interna, estas normas jurídicas integran el llamado "orden público económico", según sostiene nuestra doctrina.

Quinto: Que establecido el marco regulatorio y la naturaleza jurídica de las administradoras de fondos de pensiones, conocidas con las siglas "AFP" o "afp", se puede concluir que su regulación forma parte del denominado "orden público económico" chileno, razón por la cual el uso de la expresión o sigla legal "afp", sólo corresponde sea asignada a los agentes económicos calificados como sociedades administradoras de fondos de pensiones, las que deben constituirse como sociedades anónimas especiales, de giro único, por lo que su uso por persona distinta a la indicada puede inducir a error, confusión o engaño a los consumidores, si su uso o aplicación se entrega a una persona jurídica distinta a las indicadas precedentemente, como ocurriría en el caso de autos, toda vez que el primer solicitante Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda., es una persona jurídica, en la especie, sociedad de responsabilidad limitada, regida por la Ley Nº 3.918, de 1923, tipo societario que no puede ejercer el negocio de la administración de fondos de pensiones, y el dominio solicitado "afpfalabella.cl", contiene como elemento principal y distintivo la citada sigla o abreviatura legal "AFP".

Sexto: Que, como es sabido, el nombre de dominio cumple una función de "dirección electrónica" o identificador de una persona o entidad en la red de

Internet, en virtud de la cual se puede identificar a un usuario en la red referida, por lo que de asignarse el dominio “afpfalabella.cl”, al primer solicitante se causará confusión, error o engaño a los usuarios, ya que la persona jurídica primer solicitante no es jurídicamente una administradora de fondos de pensiones, sino que es una sociedad de responsabilidad limitada, regida por la Ley Nº 3.918, de 1923, por lo que no se encuentra habilitada o facultada legalmente para identificarse, operar y para simular que se trata de una “AFP”, como se pretende en el caso de autos, bajo la modalidad de asignársele el nombre de dominio “afpfalabella.cl”.

Séptimo: Que consecuente con lo señalado en los considerandos anteriores, este sentenciador no puede desatender que la parte demandante, es conocida en el mercado local en el rubro tienda de “retail”, con las siglas “ FALABELLA” las que forman parte de su nombre comercial y de su razón social, ámbito en la que goza de fama y notoriedad, por lo que amerita una adecuada protección o amparo a su imagen empresarial o corporativa, correspondiendo otorgarle la debida protección también en este ámbito de los nombres de dominio CL, máxime si se considera que en este caso se trata del dominio “afpfalabella.cl”, que incluye el citado nombre comercial “Falabella”, bien o activo de carácter patrimonial de dominio de la parte demandante; ya que finalmente de razonarse de otro modo, se causarían graves daños a su identidad empresarial y patrimonial.

Octavo: Que asimismo, no se divisa en el proceso vinculo alguno entre la primera solicitante Asesorías y Proyectos Integrales Erre Ese Ltda. con el dominio “afpfalabella.cl”, razón por la cual no se puede acoger su pretensión en cuanto a que se le asigne el mismo; y por el contrario, la parte demandante S.A.C.I. Falabella, ha probado fehacientemente que tiene un legítimo interés y derecho para que se le asigne el nombre de dominio ya referido.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, disposiciones constitucionales y legales citadas, conforme a prudencia y equidad y por aplicación del principio de identidad que informa a los agentes económicos en el mercado, resuelvo asignar los nombre de dominio “afpfalabella.cl”, a la parte demandante S.A.C.I. Falabella, acogiéndose en todas sus parte su demanda de fojas 11.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.
Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco Aguayo Bahamondes y doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el Juez Árbitro.