FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<CODIGOBARRAS.CL >

- ROL 7172-

Santiago, de 24 julio de 2007

VISTO

PRIMERO: Que por oficio OF07172 de fecha 1 de marzo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por las solicitud relativas al nombre de dominio <**codigobarras.cl**>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer Código Barras Networks representada por www.nameaction.com Rut 77.475.290-0, contacto administrativo Juan Enrique Sánchez Serrano, dirección postal Av. Providencia # 201 Of. 22 Providencia – Chile y como segundo solicitante Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile Federación Gremial Nacional Rep. Sargent & Krahn, Rut 70.008.310-1, contacto administrativo Sandra Seguel, dirección postal Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 12 de marzo de 2007, a las 11:00 en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Juan Enrique Sánchez Serrano y doña Patricia Valenzuela Castillo, como agentes oficiosos del primer solicitante, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante, y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 15, con fecha 19 de marzo de 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÉPTIMO: Que a fojas 16, con fecha 27 de marzo de 2007 don **Matias Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio <**codigobarras.cl**>:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, la Cámara Nacional de Comercio fue fundada el 6 de agosto de 1858 por un grupo de comerciantes que buscaba organizar la función comercial, definir sus prácticas y coordinar su accionar. En 1925, bajo el directorio del Sr. Réne Pudensan, la entidad se constituyó como "Cámara Central de Comercio de Chile", incorporando a diferentes cámaras provinciales y asociaciones gremiales especializadas.

b. Que, actualmente, la Cámara de Comercio es una de las seis ramas productivas de la Confederación de la Producción y del Comercio, y está vinculada a casi la totalidad de los países del mundo a través de sus respectivas Cámaras de Comercio. Dentro de las unidades estratégicas de negocios más importante se encuentra el Centro de Comercio Electrónico, denominado GS1 CHILE. Es un punto de encuentro donde diferentes sectores coordinan y obtienen soluciones tecnológicas comunes frente a las necesidades que impone el mercado nacional e internacional.

c. Que, es el único organismo autorizado para asignar, administrar y difundir el sistema EAN*UCC en el país, el que se caracteriza por ser un lenguaje global para los

negocios. Dentro de éste, se encuentra el CÓDIGO DE BARRAS cuya aplicación se extiende a los sectores de servicios, comercio y a toda la cadena de abastecimiento. Asimismo, el sistema EAN*UCC proporciona estándares necesarios para realizar Intercambio Electrónico de Datos (EDI) entre las empresas.
d. Que, el llamado GS1 nace en 1974, cuando manufactureros y distribuidores de 12 países europeos formaron un consejo con la finalidad de examinar la posibilidad de desarrollar un sistema estándar de codificación único para Europa, similar al sistema UPC que ya estaba funcionando en Estados Unidos bajo el Uniform Code Council (UCC). Como resultado, se creó un sistema compatible al UPC denominado "EuropGS1 Article Numbering" (GS1).
e. Que, en la actualidad, GS1 International cuenta con organismos miembros presentes en más de 100 países, los que respaldan y sirven a las diversas empresas locales en sus respectivos territorios. Así, cerca de un millón de compañías se benefician del uso del Sistema EAN*UCC. En Marzo de 1989, Chile se integró a esta gran comunidad de negocios a través de GS1 Chile, organismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC).
f. Que, la simbología de "CODIGO DE BARRAS" es la representación gráfica, mediante barras y espacios, de un conjunto de caracteres numéricos y alfanuméricos que permite la captura automática de la información por intermedio de un lector óptico. El "CODIGO DE BARRAS" EAN*UCC es abierto, lo que significa que pueden ser leídos en cualquier etapa de la cadena comercial y en cualquier país, independiente de los lectores ópticos que se utilicen.
g. Que, su representada es titular de marcas asociadas directamente al nombre de dominio en disputa, y las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Intelectual. Los registros marcarios son los siguientes: Registro Nº 677.202, **"**CODIGO DE BARRAS**",** denominativa, para distinguir los servicios de la clase 42, Registro Nº 677.203, "BARRAS**"**, denominativa, para distinguir los productos de la clase 16.
h. Que, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.
i. Que, CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO es titular de nombres de dominio que son prácticamente idénticos al que se solicita: codigodebarras.cl, códigodebarras.cl, codigodebarra.cl, la única diferencia que se observa con el dominio solicitado en el caso de autos, es la supresión de la preposición "DE", lo cual no es suficiente para diferenciarse de los nombres de dominio de su mandante.
j. Que, el nombre de dominio codigodebarras.cl se encuentra activo. Si uno ingresa a dicha página se efectúa un reenvío a la página de GS1-CHILE, en la cual se explica el sistema EAN*UCC, y la simbología de CODIGOS DE BARRAS que se utiliza en Chile y el resto del mundo gracias a dicho sistema.

ANTECEDENTES DE DERECHO
k. Que, uno de los objetivos que deben tenerse en cuenta a la hora de asignar un nombre de dominio en disputa, es el mantenimiento de la organización de Internet como un sistema de búsqueda fidedigna de información. El sistema tecnológico de "CODIGO DE BARRAS" es un sistema especialmente diseñado y único en el mundo. Este sistema está administrado en Chile por su representada a través del GS1 Chile.
l. Que, al asignarse el nombre de dominio en disputa a un tercero, se generaría una gran confusión en los usuarios de Internet, quienes al entrar en dicho sitio web lógicamente vincularían los servicios ofrecidos por dicho tercero al sistema de renombre y prestigio mundial. Y, consecuentemente, este tercero, que en nada se vincula a su representada y, por ende, a GS1 Chile, se aprovecharía de este prestigio

debido al error al que han sido inducidos los consumidores, quienes racionalmente asociarían dicho sitio web al sistema que ha pasado a ser parte de la vida cotidiana.
m. Que, resulta de gran importancia que los nombres de dominio, entendidos como "*una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de manera fácil sitios en Internet*" (OMPI) sean efectivamente una herramienta de ayuda a los usuarios en la búsqueda de información y no se transformen en signos inconexos, carentes de significado o, lo que es aún peor, que lleven a la total desorientación o confusión a los consumidores. De ser así, efectivamente Internet se transformaría en un mundo paralelo y caótico.
n. Que, en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet.
o. Que, 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 nombre de dominio**.** Y especialmente en el caso de autos, su mandante cuenta el registro marcario para el mismo signo en cuestión, además del nombre de dominio "codigodebarras.cl".
p. Que, la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN) en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* A su vez el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI)** establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
q. Que, a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala entre otras cosas:
"*Art. 22.- 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: 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."*
r. Que, el criterio de la identidad criterio postula que el nombre de dominio se asignará a aquella parte que demuestre tener un nombre, marca, derecho o denominación idéntica al nombre de dominio en disputa. Pues bien, en el caso de autos su representada tiene la administración exclusiva para Chile del sistema mundial de identificación conocido como "CODIGO DE BARRAS", la marca registrada y el nombre de dominio correspondiente a dicha expresión, y por otro lado, el nombre de dominio de autos, son casi idénticos. Al asignarse el nombre de dominio de la referencia a la demandada los consumidores y público asiduo a Internet se verían absolutamente confundidos pues supondrían que se trata de una entidad asociada a la prestigiosa Cámara Nacional de Comercio.
s. Que, la "buena fe" no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de

Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza. En efecto, el artículo 22 del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL, señala: *"Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

t. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó con citación los siguientes documentos:

1. Copia de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominios individualizados en el Nº 6 de la sección primera.
2. Copia de certificados de registros individualizados en el Nº 4 de la sección primera.
3. Impresión de sitio www.codigodebarras.cl

OCTAVO: Que, a fojas 27, con fecha 26 de marzo de 2007, este Tribunal tiene por presentada dentro de plazo la demanda arbitral interpuesta por don **Matias Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante.

NOVENO: Que a fojas 28, con fecha 3 de abril de 2007 doña **Karen Eckholt Capurro**, en representación del primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio <**codigobarras>,** por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, Código Barras Networks, S.L. es una empresa española que tiene plena existencia legal desde el año 2001 y a la fecha lleva más de cinco años operando bajo el nombre Código Barras Networks, S.L., lo que ha permitido generar una gran trayectoria en el ámbito en el cual desarrolla sus negocios.

b. Que, Código Barras Networks, S.L. es una empresa que lleva a cabo sus negocios en el ámbito del área de Internet dentro de la cual ha desarrollado un exitoso portal de negocios siendo el punto de referencia de millones de consumidores que buscan productos y servicios en este medio, ofreciendo un preciso motor de búsqueda, atractivas áreas comerciales, un contenido más extenso y una amplia gama de herramientas para asistirle en sus decisiones de compra. Cabe destacar que los servicios de su sitio web se ofrecen en catalán, alemán, inglés, español, francés, italiano y portugués.

ANTECEDENTES DE DERECHO

c. Que, basados en el principio "First to file system" el primer solicitante gozaría de la prioridad para su asignación. "First come, first served". Su representada presentó su solicitud electrónica con anterioridad a la Cámara Nacional de Comercio por lo que le asiste un mejor derecho de prioridad.

d. Que, el nombre de dominio **"**codigobarras" es en sí mismo, la expresión que constituye la marca y parte de la razón social de su representada, a través de la cual ha iniciado su posicionamiento en gran parte del Mundo. En el desarrollo de su negocio se ha preocupado de registrar los principales nombres de dominio en aquellos mercados en los cuales desarrolla sus actividades comenzando por aquellos dominios de mayor relevancia como son: codigobarras.com, codigobarras.net, codigobarras.org y codigobarras.biz los cuales registró y opera desde hace ya varios años.

e. Que, con el objeto de fortalecer su operación y presencia en aquellos países donde desarrolla y piensa desarrollar sus actividades ha tomado la natural precaución de registrar los dominios propios de cada país como es el caso de: codigobarras.co.uk en Inglaterra, codigobarras.de en Alemania, codigobarras.cn en China, codigobarras.us en Estados Unidos, codigobarras.at en Austria, codigobarras.be en Bélgica,etc.

f. Que, su representada ha registrado 13 nombres de dominio que contienen la expresión "codigobarras" dentro de los cuales se encuentran los siguientes: Codigobarras.com.ar (Argentina); Codigobarras.co.cr (Costa Rica); Codigobarras.com.bo (Bolivia); Codigobarras.com.br (Brasil); Codigobarras.com.ec (Ecuador); Codigobarras.com.pe (Perú); Codigobarras.com.pr (Puerto Rico); Codigobarras.com.py (Paraguay); Codigobarras.com.uy (Uruguay); Codigobarras.com.ve (Venezuela); Codigobarras.com.co (Colombia); Codigobarras.com.gt (Guatemala); Codigobarras.com.pa (Panamá).
g. Que, a excepción de Chile, donde el dominio ha sido sometido a arbitraje, en todos los demás países el dominio fue concedido y lo que es más importante, todas estas solicitudes fueron realizadas con anterioridad al inicio del conflicto del dominio codigobarras.cl. En atención a que Código Barras Networks, S.L. desarrolla sus actividades en el ámbito de Internet, cobra especial relevancia el hecho que este es *el único medio* en el cual desarrolla sus negocios, razón por la cual para esta empresa son especialmente importantes los nombres de dominio dado que son la manera natural a través de la cual se identifica en la red y puede ser contactada por millones de usuarios que buscan sus productos y servicios.
h. Que, Código Barras Network cuenta con el registro, de la marca, "CodigoBarras" desde el año 2003, bajo el Nº 2.533.280 de la Oficina Española de Patentes y Marcas dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para los siguientes productos: "Libros, Revista, Folletos y Fotografía, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprentas. Servicios de Información a través de redes informáticas sobre publicidad, etc.
i. Que, la Cámara Nacional de Comercio no asistió a la mediación en NIC Chile y que en la primera audiencia se fijó un plazo de cuatro días para llegar a algún acuerdo. En ese contexto Código Barras Networks, S.L. ofreció a los abogados de la contraparte una presencia en la home page del portal de forma gratuita durante 5 años como una demostración de su buena fe y de su buena voluntad de compartir este espacio con otras empresas. Sin embargo el segundo solicitante no se pronunció ni positiva ni negativamente a este respecto.
j. Que, para probar sus asertos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Información entregada por el sitio web www.nic.cl, debidamente certificada ante Notario, según el cual Código Barras Networks solicito en primer lugar el nombre de dominio codigobarras.cl
2. Información entregada por el sitio web www.networksolutions.com, debidamente certificada ante Notario, según el cual don Benjamín Coll es titular de los nombres de dominios indicados en el punto tercero de este escrito.
3. Información entregada por la Entidad de Registros de Nombres de Dominio (NIC) de cada país latinoamericano en los cuales Código Barras Networks S.L. tiene registrados nombres de dominio, debidamente certificada ante Notario.
4. Información entregada por el sitio web www.codigobarras.com, debidamente certificada ante Notario.
5. Copia del Registro de marca CodigoBarras bajo el Nº 2.533.280 de la Oficina Española de Patentes y Marcas dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
6. Copia de la modificación de los estatutos sociales de Código Barras Networks Sociedad Limitada, que acredita la existencia de la sociedad Código Barras Network y el hecho que don Benjamín Coll Muñoz es Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad y Consejero Delegado.
7. Copia de comunicación de emisión de tarjeta acreditiva fiscal (NIF) enviada por la Agencia Tributaria Delegación Especial de Cataluña, España, que acredita la existencia de Código Barras Networks Sociedad Limitada.

8. Ejemplar de Prospecto explicativo del negocio de la Red Código Barras.

DÉCIMO: Que, a fojas 112, con fecha 4 de abril de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por doña **Karen Eckholt Capurro**, en representación del primer solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
DÉCIMOPRIMERO: Que, a fojas 113, con fecha 5 de abril de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles.
DECIMOSEGUNDO: Que a fojas 114, con fecha 16 de abril de 2007, doña **Karen Eckholt Capurro**, en representación del primer solicitante, presentó escrito de respuestas por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, la contraparte alega como único valor o bien jurídico involucrado en la especie el derecho a la propiedad industrial; y más precisamente las marca como signos distintivos para denominar productos o servicios pero el tema es mas amplio: este bien jurídico colisiona en la especie con un valor jurídico de mayor relevancia: la libertad de emprender y la libre competencia en la actividad económica como valores sobre los cuales se funda nuestra convivencia.
b. Que, la Libre Competencia y la Libertad para Emprender son derechos fundamentales del Orden Público Económico. La Libre competencia es la posibilidad que tiene cualquier persona de participar en determinada actividad económica como oferente o demandante, con libertad de decidir cuándo entrar y salir de un mercado sin que exista nadie que pueda imponer, individual o conjuntamente, condiciones en las relaciones de intercambio.
c. Que, la libre Competencia es el derecho de todos los individuos a dedicarse a la actividad de su preferencia. Así para evitar la existencia de un monopolio los Estados regulan las prácticas competitivas, con la finalidad de garantizar que ningún agente económico utilice alguna ventaja de forma ilegítima con el objetivo de beneficiarse.
El segundo solicitante señala que es: *..."el único organismo autorizado para asignar, administrar y difundir el sistema EAN*UCC en el país, el que se caracteriza por ser un lenguaje global para los negocios. Dentro de éste, se encuentra el CÓDIGO DE BARRAS,* de esta declaración se podría deducir una cierta exclusividad sobre la expresión "CODIGO DE BARRAS" a la cual ninguna otra empresa o individuo podría tener acceso cómo tampoco registrar ningún dominio parecido y mucho menos a ninguna marca asociada a esa expresión.
d. Que, el nombre de dominio en disputa es **CODIGOBARRAS.CL** y no CODIGODEBARRAS.CL y que en ambos casos se trata de una expresión más bien genérica sobre la cual nadie puede atribuirse derechos en exclusividad. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que "Código de Barras" es un "Conjunto de signos formado por una serie de líneas y números asociados a ellas, que se pone sobre los productos de consumo y que se utiliza para la gestión informática de las existencias".
e. Que, es cierto que la Cámara Nacional de Comercio es titular de la marca "Código de Barras", sin embargo en nuestra legislación marcaria permite obtener el registro de una expresión genérica o de uso común, pero otorgando protección sólo al conjunto y no a los elementos que la componen aisladamente considerados. Así lo demuestra el hecho de que el mismo Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía haya registrado en cuatro oportunidades la marca "Código de Barras" a nombre de distintas personas como se detalla a continuación:

1. Gustavo Enrique Roeckel y Compañía Limitada: Clase 41 Con protección al conjunto, para "Promoción de eventos musicales y teatrales en vivo, Estudio de Grabación, Salas de Espectáculos, Producción y Desarrollo de Eventos, Audiciones Musicales" Registro Nº 701917.

2. Hernán Alberto Pérez Morales: Mixta en la clase 38 Con protección al conjunto, para "Programa Televisivo" Registro Nº 761693
3. Gustavo Enrique Roeckel y Compañía Limitada: Clase 43 Con protección al conjunto, para "Servicios de Restauración y Hospedaje Temporal" Registro Nº 711747.
4. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile Clase 42 para "Servicios de Asesoría Profesional en Software Computacional, Informática y Servicios de Computación en General". Registro Nº 677202.

e. Siendo el DPI un referente fundamental para la Cámara de Comercio en este juicio, sea el mismo DPI quien acepta que en la misma clase 42 coexistan dos marcas que son absolutamente idénticas como es CODIGO DE BARRAS en la medidas en que los titulares se dediquen a rubros distintos.

f. Que, en el ámbito de los dominios en Internet no existe el clasificador marcario, se da una necesaria y obligada convivencia de empresas que utilizan nombres similares para ofrecer sus productos y servicios. No podría ser de otra manera so pena de limitar gravemente el necesario desarrollo de Internet y bloquear espacios para que las empresas puedan crecer y desarrollarse en uno de los ámbitos comerciales de mayor crecimiento en el mundo.

g. Que, a modo de ejemplos apple.cl pertenece a Apple Computer Inc. que se dedica a la venta de computadores y apples.cl pertenece a Comercial Sydney Tower Ltda.. la cual se dedica a la exportación de frutas, aconcagua.cl pertenece a la empresa Servicios Televisivos Cable Aconcagua S.A. por otro lado aconcaguachile.cl pertenece a la empresa Constructora Aconcagua S.A. el hecho de agregarle la palabra "Chile" no agrega mayor novedad, El concepto de "GPS" tecnología desarrollada por el Departamento de Estados Unidos es utilizado hoy en día por varias empresas distintas gps..cl Tastets System Ltda., gpsamerica.cl Rastreo Satelital de Vehículos GPS America, gpschile.cl, List y Cantu Compañia Ltda., etc.

h. Que, no puede aceptarse que el titular de una marca registrada que incluye esa expresión pretenda exclusividad sobre uno o más de dichos términos, puesto que ello si afectaría la libertad de cualquiera persona para utilizarlos. Su representada ha utilizado el concepto "CODIGOBARRAS" tal como lo demuestra su razón social, su marca en España y los nombres de dominio registrados a su nombre en muchos países. Esta expresión contiene dos palabras de uso común y constituye en consecuencia una expresión genérica que no vulnera los derechos de la contraparte.

i. Que, hay varias alternativas para identificar en la Red de Internet a la contraparte, como camaranacionaldecomercio.cl; eanucc.cl, entre otras, entonces la expresión CODIGO DE BARRAS, es uno de los productos de EAN*UCC, ¿es lógico y sano desde un punto de vista de la Libre Competencia el tratar de monopolizar el concepto "Código de Barras?.

j. Que, la contraparte señala *"En el presente conflicto, de asignarse el nombre de dominio en disputa a un tercero, se generaría una gran confusión en los usuarios de Internet..,* existe una diferencia apreciable en el contenido de ambos sitios y suficiente como para evitar que una persona que ha ingresado al sitio www.codigobarras.cl en el cual se venden computadores, accesorios electrodomésticos, radios, impresoras, etc. se confunda y crea estar en el sitio www.codigodebarras.cl en el cual se ofrecen servicios para la creación de catálogos electrónicos, firma electrónica.

k. Que, no es cierto que su cliente haya registrado el dominio codigobarras.cl para inducir a error a los consumidores y aprovecharse del prestigio ganado en este rubro por la Cámara Nacional de Comercio. La Empresa Código Barras Networks, S.L. se creó en el año 2001 y ya tiene un prestigio propio en los países en los cuales trabaja y el motivo de registrar este dominio porque forma parte esencial de su razón social y ya tiene registrados a través de su socio principal y fundador, Benjamín Coll los dominios codigobarras.com, codigobarras.net y codigobarras.org desde septiembre

del 2000 por lo que a estas alturas afirmar que su interés en el dominio codigobarras.cl es motivado por un aprovechamiento del prestigio de otra empresa es poco probable.
I. Que, si bien es cierto que el dominio en disputa tiene una clara similitud con el dominio codigodebarras.cl perteneciente a la Cámara Nacional de Comercio también es necesario tener en cuenta la manera en que funciona el mundo real del cual se ve reflejado en el mundo de Internet es normal que varias empresas utilicen nombres idénticos o similares y en la medida en que se dediquen a rubros distintos y lo hagan de buena fe, esta situación es común y normalmente aceptada y sería absurdo pretender negar esta realidad o tratan de impedirla. De hecho, si digita en Google la expresión "Codigo de Barras" en páginas de Chile, encontrará 34.000 resultados.
j. Que, hay numerosa Jurisprudencia que avala su posición, a saber: Juicio Arbitral "ANGLO AMERICAN" – Arbitro: Christián Ernst se expresa entre otras cosas… "*Agrega que se hace excepción al principio "first come, first served" sólo cuando se trata de marcas notorias y cuando hay un actuar de mala fe del Primer Solicitante".* Juicio Arbitral "BOSSINI" – Arbitro: Patricio de la Barra *10) Que, a juicio de este arbitro la sola existencia de una marca comercial o de 2 marcas comerciales no convierte una marca en una expresión notoria y famosa, por lo tanto no constituye un argumento lo suficientemente importante para obstaculizar una solicitud de nombre de dominio ya que deben reunirse otras circunstancias…* fallo de dominio agricolamartina.cl *"QUINTO: el nombre de dominio en disputa es similar a su razón social, en cambio el nombre del segundo solicitante AGRICOLA LA MARTINA LTDA., no es idéntico al nombre de dominio en disputa, sino que similar, lo que en materia de nombres de dominio constituye una gran diferencia, pues digitar dos letras de más o de menos supone un esfuerzo consciente que difícilmente puede producir confusión entre los usuario por lo que el argumento del segundo solicitante en relación a que el único elemento diferenciador con el nombre de dominio en disputa esta dado por el artículo "la"… debe ser desestimado." "sexto: la segunda solicitante, esto es, "agrícola la martina ltda." tiene inscrito a su nombre el dominio "agricolalamartina.cl", según consta en autos, lo que demuestra que sus derechos respecto de su razón social se encuentran debidamente resguardados en la red, pues tiene una vía Web por la cual ejercer sus actividades legítimamente…sin embargo, la primera solicitante también tiene derecho a emprender una actividad económica legítima, tal como lo ha hecho hasta ahora y ello también involucra dar a conocer sus productos y servicios en la red…"*
K. Que para probar sus asertos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos*:*

1. Información entregada por el Sitio Web www.codigodebarras.cl, la que al digitarse lleva a los usuarios de la Red a un sitio denominado GS1Chile.cl
2. Información entregada por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, según la cual existen tres diferentes titulares, de la marca "Código de Barras" en distintas clases.
3. Información entregada por el sitio www.google.cl según el cual los resultados para la expresión Código de Barras son muchos.
4. Información de su representada identificada como "Estadísticas Dominios CodigoBarras" que acredita el tráfico de los sitios web que utiliza.
5. Información entregada por los sitio web www.codigobarras.cl www.codigobarras.com, www.codigobarras.com.ec, www.codigobarras.com.br y www.codigobarras.com.ar que acreditan el uso efectivo de su representada de algunos de sus sitios web más importantes, todo debidamente legalizado.

DECIMOTERCERO: Que, a fojas 180, con fecha 18 de abril de 2007, este Tribunal tiene por presentada la contestación de demanda por parte del primer solicitante.
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 181, con fecha 16 de abril de 2007, don **Matias Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante, presentó escrito

haciendo presente las siguientes consideraciones las que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, el primer solicitante sostiene ser titular de una serie de nombres de dominio que integran la expresión CODIGOBARRAS. En cuanto a los nombres de dominio codigobarras registrados en las extensiones .net, .org, .com, y .biz, nada cabe argumentar, toda vez que la misma demandada reconoce que se encuentran registrados a nombre de don Benjamín Coll, quien no es parte de este juicio.
b. Que, los nombres de dominio como codigobarras.com.gt, codigobarras.com.ve y codigobarras.com.py se refieren a extensiones nacionales diferentes a .cl, que distingue a nuestro país, su mandante es titular de nombres de dominio de extensión .CL prácticamente idénticos al nombre de dominio en disputa. Asi es titular EN CHILE que se componen de la expresión codigo barras y poseen la respectiva extensión que identifican los nombres de dominio en nuestro país:
códigodebarras.cl, codigodebarras.cl, codigodebarra.cl.
c. Que, su mandante ya es titular de tres nombres de dominio que se componen de esa expresión, se hace evidente la posibilidad de confusión entre estos y el nombre de dominio en disputa, toda vez que este, codigobarras.cl, comparte la misma extensión .CL con los nombres de dominio de su representada.
d. Que, la titularidad de los nombres de dominio demuestra que su mandante se ha preocupado de proteger en Internet la marca codigo de barras, en especial respecto del público chileno, al solicitar el registro de el nombre de dominio codigodebarras.cl y sus respectivas variantes ante NIC Chile.
e. Que, su mandante tiene debidamente registrada, ante el Departamento de Propiedad Industrial, la marca codigo de barras, registro n° 677.202, como también es titular de la marca barras, registrada bajo el Nº 677.203, mientras que la contraria no posee registro marcario alguno en nuestro país para dicha expresión.
f. Que, la contraria no es quien se ha preocupado de publicitar y difundir la expresión **CODIGO BARRAS** en nuestro país, sino es su mandante quien ha invertido tiempo y cuantiosos recursos en consolidar la asociación de su marca con los servicios particulares que ella ofrece. En efecto, de otorgarse el nombre de dominio en disputa a la contraria, se permitiría que una entidad que no posee ningún registro marcario en Chile ni ningún nombre de dominio de extensión .CL similar a dicha expresión, haga uso de una marca famosa y debidamente registrada, generando confusión en el público usuario de Internet, más aún considerando que el sitio de su mandante www.codigodebarras.cl se encuentra activo, redireccionándose al sitio de GS1 Chile.
DECIMOQUINTO: Que, a fojas 182, con fecha 18 de abril de 2007, este Tribunal tiene por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante.
DECIMOSEXTO: Que, a fojas 183, con fecha de abril de 2007 el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado que ambas sociedades poseen derechos legítimos para solicitar el nombre de dominio en disputa, ya que son sociedades relacionadas con las nuevas tecnologías, por un lado la sociedad primera solicitante

Código Barras Networks, S.L. es una empresa española que desde el año 2001 realiza negocios en el ámbito del área de Internet en tanto que la segunda solicitante Cámara Nacional de Comercio, es un organismo autorizado para asignar, administrar y difundir el sistema EAN*UCC en Chile, proporcionando estándares necesarios para realizar Intercambio Electrónico de Datos (EDI) entre las empresas, según se encuentra acreditado en autos mediante la numerosa prueba documental aportada por ambas solicitantes.

TERCERO: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha acreditado el utilizar real y efectivamente la expresión códigobarras la que es, en sí misma, parte de su razón social habiéndose ocupado a nivel internacional de registrar variados nombres de dominio que contienen idéntica denominación, entre ellos: codigobarras.com, codigobarras.net, codigobarras.org, codigobarras.biz, codigobarras.co.uk, codigobarras.de, codigobarras.cn, codigobarras.us, codigobarras.at, codigobarras.be, Codigobarras.com.ar; Codigobarras.co.cr; Codigobarras.com.bo; Codigobarras.com.br; Codigobarras.com.ec; codigobarras.com.pe; Codigobarras.com.pr; Codigobarras.com.py; Codigobarras.com.uy; Codigobarras.com.ve; Codigobarras.com.co; Codigobarras.com.gt; Codigobarras.com.pa.

CUARTO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, ha alegado en su favor la circunstancia de ser es el único organismo autorizado para asignar, administrar y difundir el sistema EAN*UCC en el país, dentro del cual, se encuentra el CÓDIGO DE BARRAS cuya aplicación se extiende a los sectores de servicios, comercio y a toda la cadena de abastecimiento.

QUINTO: Adicionalmente, la segunda solicitante ha acreditado ser titular de los siguientes registros marcarios: Registro Nº 677.202, "CODIGO DE BARRAS", denominativa, para distinguir los servicios de la clase 42, Registro Nº 677.203, "BARRAS", denominativa, para distinguir los productos de la clase 16, así como de los nombres de dominio: codigodebarras.cl, códigodebarras.cl, codigodebarra.cl, distinguiéndose únicamente entre tales marcas y el dominio en disputa la preposición "DE", encontrándose el nombre de dominio codigodebarras.cl activo.

SEXTO: Que la sociedad primera solicitante ha alegado en su favor el principio de Libre Competencia y de Libertad para Emprender principios fundantes del Orden Público Económico, no obstante, y sin perjuicio de concordar con la premisa, este tribunal no concuerda con la conclusión en cuanto la solicitante afirma que tales principios se traducen en la facultad de decidir cuándo entrar y salir de un mercado "*sin que exista nadie que pueda imponer, individual o conjuntamente, condiciones en las relaciones de intercambio",* lo que no se condice con el mismo orden público económico invocado, el cual permite, garantiza y estimula el ingreso de nuevos oferentes al mercado los que, en todo caso, deben respetar las condiciones de ingreso al mercado, entre las que se encuentran el cumplimiento de la normativa vigente y el respeto de los derechos válidamente adquiridos por el resto de los actores económicos.

SÉPTIMO: Que, el segundo solicitante ha señalado que el único organismo autorizado para asignar, administrar y difundir el sistema EAN*UCC, uno de los sistemas de barras existentes en el mundo, de lo cual no se infiere ninguna pretensión monopólica, como ha sostenido la sociedad segunda solicitante.

OCTAVO: Que, este Tribunal estima que el legítimo emprendimiento iniciado por el primer solicitante puede ser difundido y llevarse a efecto en la red a través de otro nombre de dominio que, haciendo referencia a su objeto y giro, no genere condiciones que puedan producir confusión entre los usuarios de la misma, pues si bien es cierto que entre los nombres de dominio inscritos por el segundo solicitante y el que está siendo disputado existen dos caracteres de diferencia compuestos por la preposición "de", los conceptos a los que se alude son idénticos: "codigobarras" y

“codigodebarras”, por lo que conceptualmente y nemotécnicamente es altamente factible la confusión de ambos conceptos por parte de los consumidores y usuarios de Internet.

NOVENO: Que, en contra de lo que ha sostenido la sociedad primera solicitante, el hecho de ser genérica la expresión no impide su asignación como nombre de dominio, por lo demás, en eso consiste precisamente la pretensión de ambos solicitantes, lo que debe resolverse es quién posee mejor derecho para utilizar el dominio en disputa.

DÉCIMO: Que, el principio de especialidad marcaria, y tal como ha sostenido la primera solicitante, la circunstancia de que nuestra legislación marcaria permita obtener el registro de una expresión genérica o de uso común, pero otorgando protección sólo al conjunto y no a los elementos que la componen aisladamente considerados y el hecho de que el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía haya registrado en cuatro oportunidades la marca “Código de Barras” a nombre de distintas personas, en el caso en particular no constituye en un argumento en su favor, ya que como ha reconocido uniformemente este tribunal cuando los rubros de ambos solicitantes son claramente diferenciados y existen antecedentes serios que acreditan tal circunstancia debe, por los mismos principios de libre competencia y libertad de emprendimiento, aplicarse el principio de especialidad marcaria invocado, pero no puede emplearse tal principio en el caso que tal especialidad no exista claramente diferenciada, como se estima que ocurre en este caso, en que ambas empresas comercian en el ámbito de las nuevas tecnologías.

DÉCIMOPRIMERO: Que, así las cosas, este Tribunal ha formado convicción en el sentido que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal codigobarras.cl, puede generar la impresión de que se trataría de la página web oficial codigodebarras.cl de la que es titular la sociedad segunda solicitante.

DÉCIMOSEGUNDO: Que si bien, en principio, obra a favor del primer solicitante el criterio de preferencia temporal, al haber requerido antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, todo ello de acuerdo al artículo 13 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .cl -Reglamento NIC-CHILE- que encomienda a los demás solicitantes el probar su mejor derecho en relación al nombre de dominio disputado, conocido como el principio *“first come, first served*”, aquél es un principio de *“ultima ratio”*, es decir, aplicable sólo cuando ambas partes están en igualdad de condiciones y el Tribunal no tiene a su disposición otro criterio o forma distinta de ponderar el mejor derecho de uno u otro solicitante, lo que no es aplicable al caso de autos, por las razones antes esgrimidas en los considerandos que preceden.

DÉCIMOTERCERO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica:"Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <**codigobarras.cl**> al segundo solicitante Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile Federación Gremial Nacional Rep. Sargent & Krahn, Rut 70.008.310-1.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3